

# 特許法 104 条の生産方法の推定に関する現代的解釈

北海道大学大学院法学研究科 教授 吉田 広志



## 要 約

本稿は、昭和 34 年立法当時から存在する特許法 104 条の現代的課題について考察するものである。わが国特許制度を取り巻く環境は、同条制定時とは大きく変化している。法 104 条は近年活用されることが少なく、そのために研究考察が十分ではなかった。本稿は近年出された裁判例を契機として、法 104 条の制定趣旨に立ち返り、同条の現代的な課題を踏まえた上で新たな解釈を試みるものである。

目次	
1. はじめに	
2. 特許法 104 条の趣旨・再考	そこで本稿は、これを機会に同規定を現代的な視点から再考し、新たな解釈を試みた。
2. 1 推定規定	
2. 2 代替説	
2. 3 蓋然性説	
2. 4 証明の困難性緩和説	
2. 5 本稿の立場・合わせ技	
3. 特許法 104 条の現代的問題	
3. 1 法 104 条の弱い蓋然性	
3. 2 法 104 条濫用の危険	
3. 3 私見・法 104 条は役割を終えた	
4. パラメータ付き混合物の生産方法について法 104 条を適用した事例	
5. 批判的考察	
5. 1 【判旨 1】について	
5. 2 【判旨 2】について	
6. 法 104 条の現代的解釈と従来の裁判例との整合性	
6. 1 従来の裁判例	
6. 2 現代的解釈と従来の裁判例の整合性	
6. 3 現代的解釈の当てはめ	
7. まとめ	
.....	
1. はじめに	
特許法 104 条に定められる生産方法の推定規定は、時代の推移とともに近年ではほとんど注目されていなかった。ところが最近、同条の解釈に触れた判決である知的財産高等裁判所令和 4 年 2 月 9 日判決（知財高判令和 4・2・9（令和 2（ネ）10059）[エクオール含有抽出物及びその製造方法、エクオール抽出方法、並びにエクオールを含む食品 2 審]）が現れた。	
2. 1 推定規定	特許法（以下、「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。」と規定する。 これは、特許侵害訴訟における証明責任の転換規定であると考えられている <sup>(1)</sup> 。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。しかし同条は、「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 <sup>(2)</sup> 」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 <sup>(3)</sup> 。したがって同条が適用される限りにおいて、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. 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、いわば古株の条文である <sup>(4)</sup> 。同条の制定趣旨は、いくつか並立して挙げられることが多い。 例えば、現行の昭和 34 年法は立法当初、政策的理由から、化学物質それ自体についての発明（いわゆる

物質発明、物質特許、化合物発明とも。)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、新規な化学物質について特許の保護を受けなければ、クレームは、その物の生産方法の形とする他なかった。生産方法の発明とすれば、その方法で生産された物(以下、目的物)である限り、物の発明と同様に使用、譲渡等について排他権の保護を受けることができる(同法 2 条 3 項 3 号)。

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ないから、新規化合物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、「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」ことを条件として、証明責任の転換を図って新規化合物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(仮に代替説とする)。

## 2. 3 蓋然性説

あるいは、法 104 条の趣旨の一つとして考えられ得るのが、蓋然性である。すなわち、従来知られていなかった化学物質を(なぜか)被疑侵害者が利用しているということは何らかの方法で生産したに違いないが、特許権者の生産方法が新規性等の特許要件を満たしているものであれば、被疑侵害者にとって利用可能な生産方法はその方法だけの可能性もあるから、被疑侵害者もその生産方法を利用した蓋然性が高いといえるかもしれない(仮に蓋然性説とする。これを明示した最初の裁判例として、<裁判例⑧>東京地判昭和 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ン-1-カルボン酸の製造法](秋吉)。以下、事件名後のカッコ内は裁判長名。不明の場合は省略)。もしそうだとすれば、他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、出願前に日本国内で公然知られていなかった物であっても、特許権者の発明の出願公開等<sup>(5)</sup>を受けて、当該生産方法や化合物を目にできるから、それをきっかけとして独自に当該化合物の

別の生産方法を開発し、特許発明の生産方法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、必ずしも高いとはいえない<sup>(6)</sup>。

## 2. 4 証明の困難性緩和説

また、法 104 条の趣旨は、生産方法の発明の証明の困難さを挙げてその緩和を図るものだとする見解も散見される。たしかに、被疑侵害者の実施している生産方法(工場等の部外者の立ち入りが禁止される環境でなされていることが多いであろう)を、特許権者が証明することは、一般論として困難であるし、もし同条のような条文があればそれが緩和されることは間違いが無い。しかしこれも一般論として、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はずである。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<sup>(7)</sup>。

## 2. 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(弱い蓋然性)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」<sup>(8)</sup>としての意義のほうが大きいと考えられる(これを最初に明示した裁判例は<裁判例②>東京地判昭和 46・11・26(昭和 45(ワ)7935)[ビタミン B6-ージサルファイドの製法](荒木))<sup>(9)</sup>。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言えよう。

## 3. 特許法 104 条の現代的問題

### 3. 1 法 104 条の弱い蓋然性

周知のように、我が国特許法は昭和 50 年改正(同 51 年 1 月 1 日施行)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。これまでは、法 104 条の規定はあるものの、生産方法という形では保護されなかった化合物が、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同条は、歴史的な役目を終えた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、特許権者がわざわざ生産方法でクレームするのならば同条によって殊更に「優遇」する必要はないともいえる。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。

### 3. 2 法 104 条濫用の危険

他方で、法 104 条は濫用の危険を抱えている。

すなわち、特許権者が法 104 条を、本来の目的である当該訴訟における証明責任の転換ではなく、被疑侵害者が秘匿しておきたい生産方法を同条によって開示させ、知得する目的で利用する、いわば濫用の危険である。

一般的な法律上の推定規定と同じように、法 104 条の前提事実は「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」であり、これは特許権者側に本証（裁判官が確信を抱く程度までの立証）が求められる。しかし、いったんこれが認められて推定規定が適用されれば、今度は被疑侵害者において被疑侵害方法が技術的範囲に属さないことについて本証しなくてはならず、反証（否認する事実についての心証を真偽不明に持ち込む）では足りない<sup>(10)</sup>というのが通説的見解である<sup>(11)</sup>。

推定規定が作用しない通常の特許侵害訴訟は、技術的範囲に属することについて特許権者が証明責任を負担するから、被疑侵害者は真偽不明に持ち込めばこれを否定できる（反証でよい）のと比べれば、法 104 条の推定の下では、通説に従う限り、被疑侵害者は自らの生産方法について詳細かつ具体的に証明する必要がある<sup>(12)</sup>、自らの生産方法すなわち営業秘密が（全てではないにしろ<sup>(13)</sup>）公開の法廷で曝け出されてしまうことになる<sup>(14)</sup>。

もちろん、秘密保持命令（法 105 条の 4）や閲覧制限（法 105 条の 6）等、裁判実務上、対第三者については可能な限り営業秘密を守る手段はあるものの、訴訟の相手方（そして最も知られたくない競業者）である特許権者に知られてしまうことに変わりはない。これを訴訟の相手方（特許権者）が利用すれば、不正競争防止法 2 条 1 項 7 号によって営業秘密の正当取得・

図利加害目的使用として不正競争とされることは考えられるものの、当該被疑侵害方法それ自体は利用されなくとも、改良等されて活用される恐れがあるように、競争上なんらかの不利危険を引き受けなくてはならない。そして、これは法 104 条の本来の趣旨とはかけ離れたものであり、まさに濫用と呼ぶべきものであって、これは同条の現代的な課題として認識されるべきである。

他方、現代では特許権者が証拠を収集する手段が法 104 条制定当時とは比べ物にならないくらいに充実している（法 105 条等）。被疑侵害者において特許方法が実施されていることの証明が訴訟実務的に困難だった昭和 34 年立法当時とは、環境が大きく異なるというべきであろう。

昭和 50 年改正前は、物質特許が認められていなかったことと相まって、特許法全体の利益衡量からは、このような被疑侵害者の不利危険には目をつぶらざるを得なかったのだろう。しかし物質特許が認められている現在は、被疑侵害者のこの不利にもっと配慮する解釈論が求められる。特許権者は、化合物の保護を目的とするなら化合物としてクレームすればよいだけなのであって、物質特許が認められている現在においてもわざわざ生産方法の発明としてクレームしている以上は、このような危険を伴った法 104 条の適用を安易に認めるべきではない。

### 3. 3 私見・法 104 条は役割を終えた

私見として立法論を述べるなら、法 104 条はその歴史的役割を終え、これを残すことは濫用の危険があるとして廃止されるべきと考える。しかし、現行法に法 104 条が厳然と存在している以上、これを無視することは解釈論の範囲を超える。したがって本稿は、法 104 条の現代的解釈として、その趣旨からして同条の適用範囲を限定するべきだと提案する。

法 104 条が適用されれば証明責任が転換され、かつ、被疑侵害者は、本来営業秘密としたい（かもしれない）生産方法の開示を余儀なくされる。これが同条の効果であれば、同条にいう生産方法の目的物は、現代的な法環境では、規範的に、この重大な効果に見合うほどの「物」であることを要求されると限定的に解釈すべきである。

法 104 条が想定した典型例が新規化学物質であることはすでに述べた。しかし目的物が新規化学物質以外

の場合については、安易に法 104 条を適用することは出来ない。そして仮にこのような限定解釈によって、新規化学物質以外の物が同条の推定を受けられなかったとしても、特許権者は、原則に戻って自らが被疑侵害物の侵害性を主張すれば済むし、法 104 条の 2 の積極否認義務に期待することも可能であろう。したがって現代的視点から、法 104 条を謙抑的に解釈しても、特許権者の保護に欠けるところはない。むしろ生産方法の発明だけが殊更に優遇されている現状が歪な状態だとすらいえよう。

#### 4. パラメータ付き混合物の生産方法について法 104 条を適用した事例

すでに述べたように、法 104 条は物質発明が認められた現在ではほとんど活用されていなかったが、最近、新たな事案で適用が論じられた。

再掲する知財高判令和 4・2・9 (令和 2 (ネ) 10059) [エクオール含有抽出物及びその製造方法、エクオール抽出方法、並びにエクオールを含む食品 2 審] (本多)、以下、「本判決」。原審は、東京地判令和 2・9・17 (平成 30 (ワ) 18555) [同] (田中)) である。

本判決は長大なため、法 104 条に関係する部分のみ紹介する。

本判決にかか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】

ダイゼイン配糖体、ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも 1 種のダイゼイン類にアルギニンを追加すること、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。

対象とした目的物は、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のである。

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である平成 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事実となっている。

法 104 条の適用について、本判決は、下記のようにその適用を認めた。

##### 【判旨 1】

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乙 B16、乙 B24 に記載されていたとはいえず、また、乙 B16 又は乙 B24 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後記 3 (4)、(6) のとおりである。そうすると、本件優先日時点において、乙 B16 又は乙 B24 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。

##### 【判旨 2】

…(略)…前記アのとおり、本件訂正発明生産物は、「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」であるから、乙 B16 に乙 B67 を組み合わせたとしても、「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た」物に当たらないから、上記被控訴人らの主張は採用できない。

論点を整理しよう。

【判旨 1】は、生産方法の目的物が混合物だった場合に、それぞれの成分が公然知られた物であったとしても、混合物自体が公然知られた物でないときは、法 104 条の前提事実は満たされる、という意味である。

【判旨 2】は、同じくそれぞれの成分が公然知られた物であり、それを単に組み合わせたとしても、特許発明たる生産方法によって生産された混合物ではないのだから、公然知られた物に当たらない (法 104 条の前提事実は満たされる) という意味である。

## 5. 批判的考察

### 5. 1 【判旨 1】について

(1) 法 104 条が当てはまる類型 [類型 1]

まず本稿は、法 104 条の現代的な解釈として、同条を弱い蓋然性に基づく規定であり、濫用のおそれ注

意しながら解釈するべきだと述べてきた。したがって同条の対象<sup>(15)</sup>は、同条の制定時に想定された典型例である〔類型 1〕単独の化学物質ないしはそれに準ずる<sup>(16)</sup>物を中心に考えるべきであり、化学的な特徴がない物は、余程の蓋然性が認められない限り、同条の趣旨からして抑制的に考えるべきである<sup>(17)</sup>。

反対に、一般論として蓋然性が認めにくく、同条の適用を抑制的に考えるべき類型ないし例として、〔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、またこれに加えて現代的な環境で濫用の危険が懸念される〔類型 3〕目的物にパラメータが伴っている場合が挙げられよう。

〔類型 2〕は構成成分のすべてが公知であれば、原則として「公然知られた物」該当性を肯定（法 104 条は不適用）しやすく、同じように、〔類型 3〕目的物にパラメータが伴っている場合において、当該パラメータを除外した目的物それ自体が公知であれば、原則として「公然知られた物」該当性を肯定することになるであろう。これらは、一般論として、被疑侵害者が特許発明の生産方法を利用した蓋然性があるという法 104 条の趣旨が妥当しにくいからである。

#### (2) 法 104 条が当てはまらない類型〔類型 2〕

〔類型 2〕については、例えば、問題となっている特許発明の生産方法が「～の工程からなる、水を媒体とし、化合物 A および B を含有する水溶液の生産方法」であった場合を考えよう（もちろん、水溶液の生産工程に新規性等の特徴があるものとする）。化合物 A および B 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。

ここで仮に、化合物 A の水溶液と化合物 B の水溶液がそれぞれ出願前に公然知られていれば、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。特許方法は新規性等があることが議論の前提だから、その生産工程等には何らかの発明的特徴が存することはあるだろう。しかし、それは目的物が物として発明的特徴を有することと同義ではない。例に挙げた水溶液の混合物のように、特許発明以外に、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<sup>(18)</sup>。

法 104 条の立法趣旨が蓋然性であるなら、このように目的物（ここでは化合物 A および B の混合水溶液）が特許方法以外の方法で容易に生産できることが明白であれば、同条の「弱い蓋然性」はさらに揺らぐのだ

から、同条の適用を否定すべきだろう。このような場合にまで「公然知られた物」に該当しないとしてわざわざ証明責任を転換して特許権者を殊更に保護する意義は、見出し難い。

#### (3) 法 104 条が当てはまらない類型〔類型 3〕

〔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、たとえば「～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。化合物 A の 10% 水溶液は公然知られたものではない、とするべきだろうか。これはさらに自明だろう。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、このように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になってしまう。

特に現代では公知の化合物や組成物について、未知のパラメータをクレイムの限定要素とすることで特許化される例が頻発しており（本稿ではその当否は措く）、〔類型 2〕と比べても安易に法 104 条の適用が主張されることが懸念される。

これら〔類型 2〕〔類型 3〕のように、もともと弱い蓋然性が更に揺らぐような場合にまで「その物」に該当するとして法 104 条の適用を認め、被疑侵害者に対して被疑侵害方法（営業秘密かもしれない）を開示させることは、同条の濫用を招きかねない。

#### (4) 例外

もちろん、類型論といっても例外はある。〔類型 2〕〔類型 3〕の場合、組成物とすること（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<sup>(19)</sup>、被疑侵害者も特許発明にかかる生産方法を使用して生産した蓋然性が高いことがあり得るから、場合によっては例外的に「公然知られた物」に該当しないと考え、法 104 条の適用を認める余地はある<sup>(20)</sup>。

もっとも、この技術的困難性は、出願時ではなく、侵害時で考える必要がある。蓋然性説の説明でも述べたように、被疑侵害者が、特許発明の生産方法を回避しながら同一の目的物を生産する可能性は決して低く

ない（だからこそ、「弱い蓋然性」）からである。

類型論を縷々述べたが、結局のところ、決め手は蓋然性であろう。もちろん、蓋然性のような曖昧になりかねない基準で決することは、法 104 条の明解な文言とは相反するものだが、立法当初とは環境が大きく変化した現代では、このように解釈することが求められているのではないか。

## 5. 2 【判旨 2】について

本判決は法 104 条の解釈において、従来見られなかった手法を取っている。それが【判旨 2】すなわち、同条の「公然知られた物」は、当該特許発明の生産方法によって生産された物（プロダクト・バイ・プロセス）だとしている点である。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームをどのように解釈すべきかについては様々な解釈がある<sup>(21)</sup>が、それは【判旨 2】の問題とはまったく異なる。従来のプロダクト・バイ・プロセス・クレームの論点は、クレームの「発明」を、特許性判断の場面および技術的範囲解釈の場面でどのように解釈すべきか、ないしは両者の整合性を問うものだったのに対して、法 104 条の場面は、その目的物すなわち「具体的な物」が公然知られていたかどうかを問うものだからである。

次に、法 104 条は、目的物 P が現実に存在するとき、その物 P の存在からその物を生産した方法 X を遡って推定する規定である。そしてその物 P は、出願時に公然知られていないことが要件である。したがってこの要件を否定するために被疑侵害者は、出願前に物 P' が公然知られていたことを主張し、目的物 P と公然知られていた物 P' が同一であれば、同条は適用されない。

この時、公然知られた物 P' は、当該特許発明の生産方法 X によって生産されたものであることを要しない。なぜなら、仮にこれを要するということは、必然的に、当該生産方法 X も出願前に公然知られていることを要求することとなる。すなわち、法 104 条の適用を免れるために、当該特許発明にかかる生産方法について、新規性欠如を要求することと等しくなるからである<sup>(22)</sup>。

いうまでもなく現行法は、特許侵害訴訟の場面で特許性を否定する場合は法 104 条の 3 (特許無効の抗弁) を活用すればよく、これとは別に、法 104 条 (推定) の推定を免れるために、特許発明の生産方法の新規性

欠如を要求する必要はない。これをすれば屋上屋を架すこととなる。

本稿においてここまで見てきた従来の裁判例および学説においても、出願前に公然知られた物について、当該特許発明にかかる生産方法によって生産されたものであることを要求しているものは存在しない。

## 6. 法 104 条の現代的解釈と従来の裁判例との整合性

### 6. 1 従来の裁判例

それでは、上記の解釈が従来の裁判例と齟齬をしないか検証していく。

別紙のとおり、法 104 条が主張された裁判例はこれまでに 32 件ある。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（すなわち「その物」）は単独の化合物である。いくつかの例は、化合物の精製方法や結晶方法であるが、目的物が単独の化合物であることに変わりはない。すなわちこれらの事例については、同条はまさに化合物保護の代替手段として機能しており、立法時に想定された役目を果たしていることが分かる。

上記と異なり、目的物が単独の化合物とは言い難い例は、

<裁判例⑤>大阪地判昭和 50・4・11（昭和 47（ワ）1135 の 9）【軟質合成樹脂合着耐圧ホースの製造法】（大江）（「公然知られた物でない」を否定）

<裁判例⑬>秋田地判昭和 58・3・23（昭和 54（ワ）340）【魚類はたはたのくん製方法】（齋藤）（「公然知られた物でない」を否定）

<裁判例⑯>大阪地判昭和 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】（目的物が異なる）

<裁判例⑳>名古屋高金沢支 61・7・28（昭和 58（ネ）152）【フライヤーの局部メッキ方法】（井上）（「公然知られた物でない」を否定）

<裁判例㉑>大阪地判平成 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】（小松）（「公然知られた物でない」を否定）の 5 例である<sup>(23)</sup>。

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、同条の適用を検討はしているものの、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。

特に比較的新しい裁判例である<裁判例⑩>前掲【石油燃焼器の燃料供給用電磁ポンプの製造方法】は、「右電磁ポンプの電磁コイルに固定抵抗器を直列に接続する回路構成も公知であり、また、右の回路構成を有する可変抵抗器を電磁ポンプに一体に設置する構成も公知のものであるから、前記認定に係る出願経過も併せ考えれば、固定抵抗器を電磁ポンプに一体に設置する公知技術がなかったとしても、本件発明の目的物は、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し、同条にいう公然知られた物に該当するものというべきである。」(下線筆者)と述べる。

すなわち、目的物(電磁ポンプ)そのものが公知でなかったとしても、各部材が公知であれば、一体に設置する例自体は現実に知られていなかったとしても、法 104 条の「公然知られた物」に該当し得るというのである(当てはめも、法 104 条適用を否定)。

この事案は機械の発明であるために、本判決の目的物とはやや遠いが、公知の各部材の組み合わせという意味では混合物(組成物)すなわち[類型 2]に近い<sup>(24)</sup>。

上記の裁判例の他にも、「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ものと解する」(<裁判例②>前掲【ビタミン B6 ー ジサルファイドの製法】。当てはめは公然知られた物とはいえないとする)と述べるものもあり、また、「通常の知識を有する者がその物を生産する手がかりを得られる程度に知られていたことを要するが、それは一般的にその物を生産し得る知識が知られていれば足り、製品として市場価値を有する程度に佳良な物を生産し得る知識まで知られていたことは要しない」(下線筆者)と解釈されており、肯定例/否定例ともに存在する(法 104 条該当例について<裁判例②>前掲【ビタミン B6 ー ジサルファイドの製法】、同条否定例について<裁判例⑮>前掲【魚類はたはたのくん製法】)。

## 6. 2 現代的解釈と従来の裁判例の整合性

したがって、本稿が説くところの[類型 2][類型 3]においては、目的物それ自体は公然知られた物ではなくとも、[類型 2]それぞれの化合物がいずれも公然知られた物であれば、それらを混合することは、当業者において一般的に混合することについて知られていたと言い得るし、この理を演繹すれば、[類型 3]目的物がパラメータを伴っている場合は、当該物質を当該パラメータ内に収めることについて一般的に知られていると言い得る。したがって、[類型 2][類型 3]は、特許発明の生産方法によって生産されたという法 104 条の蓋然性が薄いと考えるべき場合がほとんどではないだろうか。

従来の裁判例の言葉を借りれば、これらの類型の場合は、「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」場合、すなわち法 104 条の適用が否定される場合に、原則的に該当するといえよう<sup>(25)</sup>。

もちろん、混合することについて、ないしは当該パラメータに収めることについて技術的な困難があり、特許方法以外では為し得ないような場合<sup>(26)</sup>は、「手がかりが得られない」例として法 104 条の適用を検討する余地はあるだろう。

## 6. 3 現代的解釈の当てはめ

それでは本判決に本稿の現代的解釈を当てはめることで、一例を示したい。

本件発明は、凡そ、(1)ダイゼイン類にアルギニンを追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混合物である。この混合物が目的物ということになる。

他方、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である平成 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。

問題はその先である。仮に目的物、すなわちアルギニン、ダイゼインおよびクレイム所定のパラメータで両者を混合する点について、侵害時において技術的課題が無い(<裁判例⑩>前掲【石油燃焼器の燃料供給

用電磁ポンプの製造方法] いう「その物を製造する手がかりが得られる程度に知られ」) のであれば、当該目的物は法 104 条の「その物」<sup>(27)</sup> に該当しないと見て、同条を適用すべきではない (【判旨 1】について)。他方、目的物を生産するのに技術的課題等がある、というのであれば、本稿の [類型 2] ないし [類型 3] の例外として、同条の適用を認める余地があるかもしれない。

この点、本判決の特許発明の生産方法の進歩性を判断する部分において、目的物の進歩性が判断されている (生産方法として特許性あり)。したがって目的物の「その物を製造する手がかりが得られる程度に知られ」をこの判断と等しくすると、本判決においても法 104 条を適用することが妥当だということになるのだろうか。

しかし、本判決にかかる特許発明は、原審と本判決の 2 審の間に訂正が確定し、特許発明にかかるパラメータは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」していると判断している。他方本判決は、目的物のパラメータによって法 104 条の適用が認められたように見える。

本稿で述べてきたように、法 104 条適用のポイントは、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。両者が当然に等しいものとなるわけではない。したがって、目的物のパラメータが評価されたことに

よって生産方法の特許性 (特に進歩性) が認められたとしても、法 104 条の適用にあたって問題とすべきは、当該目的物が当該方法によって得られる蓋然性 (ないしは、当該パラメータの持つ技術的な課題) にあるから、当然には法 104 条の適用を導くわけではない。本判決において、目的物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。

他方、法 104 条の「公然知られた物」は、問題となっている特許発明の生産方法によって生産された物であることを要しない。したがって、公然知られた物であるオルニチンおよびエクオールは、特許発明にかかる生産方法によって生産された物である必要はない (【判旨 2】について)。

## 7. まとめ

本稿では、特許法 104 条の現代的解釈を披露した。特に本判決は、目的物が公知の化合物の混合物、または目的物にパラメータが付随する初の事例であり、今後の裁判例に対する影響を考えれば、法 104 条の立法趣旨と立法時の環境、現代的問題、および従来の裁判例の詳細な検討を踏まえて、同条の適用についてより慎重に考慮すべき事案だったのではないかと。

本稿は、平成 29~32 年度科学研究費補助金基盤研究 (C) 「知的財産訴訟における一元的統御と多元分散的統御の最適化」 (課題番号 17K03499: 研究代表者筆者。なお令和 4 年度現在、研究期間の延長中である。) および JSPS 科研費 JP18H0521 の成果である。

104 条関係裁判例リスト

No	判決	出願日 (優先日)	推定	結論
①	大阪地判昭和 39・12・26 (昭和 35 (ヨ) 2667) [オレフィンの高分子線状ポリマーの製法] (宮崎)	1954・6・8 (伊)、 1954・8・3 (独)	○	非侵害
②	東京地判昭和 46・11・26 (昭和 45 (ワ) 7935) [ビタミン B6 ージサルファイドの製法] (荒木)	1960・8・27 (独)	○	侵害
③	東京地判昭和 47・7・21 (昭和 46 (モ) 20184) [抗生物質テトラサイクリンの製法] (荒木)	1953・9・28/10・ 15 (米)	○	侵害
④	東京地判昭和 47・9・27 (昭和 42 (ワ) 14112) [アルコキシフエノキシ 2-ハイドロキシプロピルカーバメート類の製造方法] (荒木)	1955・6・22 (米)	○	非侵害
⑤	大阪地判昭和 50・4・11 (昭和 47 (ワ) 1135 の 9) [軟質合成樹脂合着耐圧ホースの製造法] (大江)	S34・7・7	×知られた物	非侵害
⑥	東京地判昭和 51・7・21 (昭和 47 (ワ) 11105) [3-X-4 オキソ-1,8-ナフチリジンの製造方法] (高林)	S36・12・31	×目的物が異なる	非侵害



⑦	大阪地判昭和 52・2・25 (昭和 50 (ワ) 1030) [ピラゾロー (3、4-d) - ビリミジン誘導体の製造] (大江)	S31・8・10	×目的物が異なる	非侵害
⑧	東京地判昭和 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ン-1-カルボン酸の製造法] (秋吉)	S39・7・6	×目的物が異なる	非侵害
⑨	大阪地決昭和 54・1・10 (昭和 53 (ヨ) 4589) [ピリミド [5・4-d] ピリミジンの誘導体の製造法仮処分] (畑)	S33・7・28	○	侵害
⑩	東京地判昭和 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 1 審] (秋吉)	S33・7・28	○ (一部)	一部侵害
⑪	大阪地判昭和 54・10・17 (昭和 54 (ヨ) 1503) [ビタミン E ニコチン酸エステルの製法仮処分] (畑)	S36・7・15	○	非侵害
⑫	大阪地判昭和 54・10・17 (昭和 52 (ワ) 6183) [ビタミン E ニコチン酸エステルの製法] (畑)	S36・7・15	○	非侵害
⑬	大阪地決昭和 55・5・20 (昭和 54 (ヨ) 202) [新規な複素環式ベンズアミドの製法仮処分]	1964・1・13 (米)	○	侵害
⑭	東京高判昭和 57・6・30 (昭和 54 年 (ネ) 825) [ピリミド [5・4-d] ピリミジンの誘導体の製造法 2 審] (荒木)	S33・7・28	○	非侵害
⑮	秋田地判昭和 58・3・23 (昭和 54 (ワ) 340) [魚類はたはたのくん製法] (齋藤)	S47・1・29	×知られた物	非侵害
⑯	大阪地判昭和 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]	S47・12・26	×目的物が異なる	非侵害
⑰	東京地判昭和 59・10・26 (昭和 50 (ワ) 6448) [ダイヤモンド焼結体の製造法] (牧野)	S37・3・30	仮に同一としても→	非侵害
⑱	名古屋高金沢支 61・7・28 (昭和 58 (ネ) 152) [フライヤーの局部メッキ方法 2 審] (井上)	S43・10・1	×知られた物	非侵害
⑲	名古屋高金沢支判昭和 61・12・22 (昭和 60 (ラ) 41) [新ビペリジノアルカノール誘導体の製造方法抗告審]	1966・9・27 (不明)	○	侵害
⑳	東京地判昭和 63・3・28 (昭和 59 (ワ) 8076、昭和 61 (ワ) 6094) [カルバドックスの製造方法]	(S58/7/8 満了)	○	侵害
㉑	大阪地判平成 3・12・25 (昭和 63 (ワ) 8040、平成 2 (ワ) 6068) [2-(1-ピペラジニル)-8-エチル-5-8-ジヒドロ-5-オキソピリド [2・3-d] ピリミジン-6-カルボン酸 3 水和物の製造法] (庵前)	S49・2・13	○	侵害
㉒	金沢地判平成 4・1・23 (平成 2 (ヨ) 139) [新規な 1・4-ジヒドロピリジン-3・5-ジカルボン酸アミノアルキルエステル誘導体の製法 I 仮処分] (伊藤)	S48・4・17	○	侵害
㉓	大阪地判平成 4・3・24 (平成元 (ワ) 7716) [新規な 1・4-ジヒドロピリジン-3・5-ジカルボン酸アミノアルキルエステル誘導体の製法 II] (庵前)	S48・4・17	○	侵害
㉔	名古屋高金沢支判平成 4・9・2 (平成 4 (ネ) 10) [新規な 1・4-ジヒドロピリジン-3・5-ジカルボン酸アミノアルキルエステル誘導体の製法 I 2 審] (井上)	S48・4・17	○	侵害
㉕	大阪地判平成 4・11・26 (平成 2 (ワ) 6159) [1 $\alpha$ -ヒドロキシビタミン D 化合物の製造方法] (庵前)	1973・1・10/5・21 (米)	○	侵害
㉖	東京地判平成 5・4・16 (平成 3 (モ) 6187、6188、6189) [新規ポリペプチドの製造法仮処分異議] (一宮)	S50・5・1	○	侵害
㉗	大阪地判平成 5・5・27 (平成 3 (ワ) 9482) [1 $\alpha$ -ヒドロキシコレカルシフェロールの製造法] (庵前)	1971・12・2 (米)	○	非侵害
㉘	東京地判平成 10・10・12 (平成 5 (ワ) 11876) [シアノグアニジン化合物の製法] (飯村)	S47・9・5/S48・2・8 (英)	○	侵害

②⑨	東京地判平成 12・3・27 (平成 2 (ワ) 5678、平成 2 (ワ) 14203、平成 9 (ワ) 11653、平成 9 (ワ) 20755) [新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法 1 審] (飯村)	S48・1・18	○	非侵害
③⑩	大阪地判平成 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] (小松)	S58・10・24	×知られた物	非侵害
③⑪	東京高判平成 14・10・31 (平成 12 (ネ) 2645) [新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法 2 審] (山下)	S48・1・18	○	侵害
③⑫	東京地判平成 15・11・26 (平成 13 (ワ) 3764) [L- $\alpha$ -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] (飯村)	S57・4・12	×知られた物	非侵害

※1 判決後のカッコ内は裁判長名。不明の場合は省略。

※2 優先日について、カッコ内は優先権を主張する国。

その他、情報については LEX/DB 掲載の判決文を優先した。

### (注)

- (1) 中山信弘／小泉直樹『新・注解 特許法』[第 2 版] (2017 年・青林書院) 2124 頁 (服部誠)、中山信弘『特許法』[第 4 版] (2019 年・弘文堂) 421～422 頁、高林龍『標準 特許法』[第 7 版] (2020 年・有斐閣) 309～310 頁、島並良／上野達弘／横山久芳『特許法入門』[第 2 版] (2021 年・有斐閣) 420 頁 (上野)、吉藤幸朔 (熊谷健一補訂)『特許法概説』[第 13 版] (1998 年・有斐閣) 476 頁。
- (2) なお当該特許権が優先権を伴っている場合、「特許出願前」(基準日)は日本国出願日ではなく第一国出願日(優先日)である (<裁判例②>東京地判昭和 46・11・26 (昭和 45 (ワ) 7935) [ビタミン B6 ー ジサルファイドの製法] (荒木)、この判決の評釈は豊崎光衛 [判批] ジュリスト 540 号 121～125 頁 (1973 年))。以降、裁判例上、基準日は優先日で一貫しており、日本国出願日とするものはない (学説上は異説がないわけではないが、その議論は前掲注 1『新・注解 特許法』2126～2130 頁を参照)。
- (3) 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』218～219 頁 (1985 年・青林書院)、井奈波朋子「生産方法の推定」『特許権侵害紛争の実務』(小松陽一郎古希・2018 年・青林書院) 840 頁。  
古くは権利推定とする説もないわけではないが、この点については前掲注 1『新・注解 特許法』2123～2124 頁、菊池武 [判批] 判例タイムズ 276 号 60～61 頁 (1972 年) の検討および引用文献を参照。後述の注 11 も参照。  
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] (2019 年・弘文堂) 618 頁。
- (4) 更に、大正 10 年法にその原型となる条文が存在する (旧特許法 35 条 2 項、前掲注 1『新・注解 特許法』2119～2120 頁)。
- (5) 法 104 条立法時に出願公開制度は無かったため、当時、第三者が最初に特許発明を知得しうるのは、基本的に出願公告時であった。
- (6) 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」『特許争訟の諸問題』(三宅喜寿・1986 年・発明協会) 707～708 頁、前掲注 1『新・注解 特許法』2123 頁。また同 2125～2126 頁においても蓋然性が失われる例について検

討されており、単純な蓋然性説には従来から批判が存在していた。特に、昭和 34 年に比べれば格段に技術が進歩した現在では、被疑侵害者が別方法を採用する可能性は相対的には高くなっている。

- (7) この点もすでに指摘されているところである (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」『無体財産法と商事法の諸問題』(豊崎追悼・1981 年・有斐閣) 286～287 頁)。したがって法 104 条が持つ証明の困難さの軽減という機能は、反射的なものと考えべきである。
- (8) 田村善之『知的財産法』[第 5 版] (2010 年・有斐閣) 309 頁。
- (9) これに対して菊池武 [同判批]『特許判例百選』[第 2 版] (別冊ジュリスト 86 号・79 事件) 165 頁 (1985 年) は、同判決の評釈の中で、昭和 50 年法改正後でも法 104 条が残置されていることから、同条と物質特許とは関係が無い旨を述べる。
- (10) 前掲注 3 新堂『新民事訴訟法』611 頁。
- (11) 前掲注 1『新・注解 特許法』2131～2135 頁。

裁判例では、<裁判例③>東京地判昭和 47・7・21 (昭和 46 (モ) 20184) [抗生物質テトラサイクリンの製法] (荒木) は「特許法第 104 条…(略)…においては、特許権者は、同条所定の要件を主張、立証すればよく、その要件が満たされる限り、その相手方において、実施している方法を開示するのみならず、その実施方法が、侵実されたとする特許権の技術的範囲に属しないことまでも主張、立証しなければならないと解すべきものである。」として、被疑侵害者において技術的範囲に属しないことを証明しなくてはならないとし、以降これが通説化していく。

裁判例では唯一、<裁判例⑩>東京地判昭和 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 1 審] (秋吉) が「特許法第 104 条の規定による推定を排除するためには、特許権を侵害したと主張される相手方が自らの製造方法を主張、立証すれば足り、さらに進んで、その方法が特許発明の技術的範囲に属しないこと、とくに特許発明と均等の方法ではないということまで主張、立証する必要はないと解する」とし、法 104 条の下でも技術的範囲に属することの証明責任は依然として特許権者側にある (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) と述べるが、この控訴審である

＜裁判例⑭＞東京高判昭和 57・6・30（昭和 54 年（ネ）825）  
 [ピリミド [5・4－d] ピリミジンの誘導体の製造法 2 審]  
 （荒木）は通説通り、被疑侵害者において技術的範囲に属しないことを証明しなくてはならないとしている。

上記 2 審の評釈である松尾和子 [判批] 『昭和 57 年度重要判例解説』（ジュリスト臨時増刊 792 号）250～252（1983 年）（同旨同 [判批] 『特許判例百選』 [第 2 版]（別冊ジュリスト 86 号・80 事件）166～167 頁（1985 年））は、当時の学説を簡潔にまとめたものである。

この他、＜裁判例⑮＞東京地判平成 5・4・16（平成 3（モ）6187、6188、6189）[新規ポリペプチドの製造法仮処分異議]（一宮）、＜裁判例⑯＞東京高判平成 14・10・31（平成 12（ネ）2645）[新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法 2 審]（山下）は、当該物を生産する方法が他にも存在する場合であっても、本条の推定規定は働く（それだけでは推定を覆しえない）としている。

このように、裁判例においては、法 104 条の前提事実が満たされた場合、被疑侵害者において被疑侵害方法が技術的範囲に属さないことの証明責任を負担するという解釈が定着している。学説上もこれが多数説であるが、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上記松尾『昭和 57 年度重要判例解説』、三枝英二 [判批] 特許管理 39 巻 5 号 517～526 頁（1989 年）、盛岡一夫 [判批] 判例時報 1670 号（判例評論 484 号）212～213 頁（1999 年）を参照。

上述したように、裁判例の多数は、同条が適用されると、被疑侵害者は被疑侵害方法が技術的範囲に属さないことの証明を求められる。この状態は同条を事実上、事実推定ではなく権利推定と取り扱っていることと等しい。しかし、積極否認義務がある現代では、同条を事実推定だとして解釈し、被疑侵害者は被疑侵害方法を開示すれば推定を免れる（すなわち、技術的範囲に属するという証明責任は、特許権者が負担する）と考えるべきだ（＜裁判例⑩＞前掲 [ピリミド [5・4－d] ピリミジンの誘導体の製造法 1 審] の立場）、という指摘もある（2022 年 5 月 30 日の北海道大学知的財産法研究会における田村善之教授の発言）。

この点をどう考えるかは、筆者の現時点の認識を簡単に述べるに止める。

まず法 104 条の条文は、推定の効果を「その方法により生産したもの」としているため、従来の裁判例の解釈に有利である。もっとも、通説は同条を事実推定と考えているが、田村教授の指摘の通り、裁判例は「技術的範囲に属する」という法的効果を推定しているのと等しいため、分類論からすればこれは権利推定というべきであろう。いずれにしても、（事実推定とするか権利推定とするかはともかく）条文上は裁判例および通説に有利である。

もっとも、法 104 条の趣旨を蓋然性説と考えるなら、（特許方法とは異なる）被疑侵害方法を開示した時点で被疑侵害方法は確定し、蓋然性は消滅するわけだから、同条は被疑侵害方法が開示された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、被疑侵害方法が特許発明の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。

もちろん、注 14 で述べたように、積極否認義務が存する現代でも、法 104 条を濫用する危険はなお残るから、法 104 条を事実推定と解釈することで現代的課題を解消できると考えるのは不十分であろう。

(12) もっとも法 104 条の下でも、被疑侵害者は自らの生産方法をすべて開示する必要はなく、クレーム記載の生産方法との対比に必要な限りで構わない（＜裁判例⑰＞東京地判昭和 59・10・26（昭和 50（ワ）6448）[ダイヤモンド焼結体の製造法]（牧野）、＜裁判例⑱＞大阪地判平成 5・5・27（平成 3（ワ）9482）[1α-ヒドロキシコレカルシフエロールの製造法]（庵前））。

(13) 裁判例の中にも、法 104 条と企業秘密（営業秘密）の抵触に触れるものがある（＜裁判例⑲＞大阪地判平成 4・11・26（平成 2（ワ）6159）[1α-ヒドロキシビタミン D 化合物の製造方法]（庵前））。

(14) もっとも、特許権者が法 104 条の適用を主張せずに被疑侵害方法について侵害を主張した場合でも、被疑侵害者には積極否認の義務（民事訴訟法規則 79 条 3 項、特許法 104 条の 2）があるから、特許権者が訴訟を利用して被疑侵害者の方法を知らうと目論む濫用の危険は、法 104 条適用の場合に限られないという指摘もある。

ただし、積極否認義務は、その義務に反して単純否認に止まった場合に、何らかのサンクション（たとえば、単純否認は自白とみなす、等）があるとは明記されていない。したがって理屈を言えば、被疑侵害者が開き直ってしまえば、積極否認義務に従わないこともあり得る。これに対して法 104 条適用の場合は、単純否認すれば推定が及んでしまうことから、被疑侵害者に対する切迫度が異なると考えるべきだろう。したがって本稿が懸念する法 104 条濫用の危険は、やはり軽視できないと考える。

(15) なお、法 104 条の「その物が……日本国内において公然知られた物」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ものと解する」（＜裁判例⑳＞前掲 [ビタミン B6-ジサルファイドの製法]）とされている。

(16) なお、「単独の化合物」といっても、発明を具現化した実際の工業製品は多くの副生物や夾雑物きょうざつぶつを含んでいるために、化学的に厳密な意味での「単独」とは言い難いものが多い。たとえば、工業用エタノールは、工業製品としては「単独の」化合物であるが、不純物として他のアルコール類を含んでいることが知られている。本稿において「[類型 1] 単独の化合物またはこれに準ずる」としたのは、工業的には単独の化合物として扱われていれば [類型 1] に含め、副生物や夾雑物を含むために化学的に厳密な意味では単独の化合物とは言えないものをも [類型 1] 含む趣旨である。

(17) もっとも抽象論では、法 104 条の「その物」は化学物質に限られないとする解釈が多数である（最初の裁判例として、

- <裁判例③>前掲 [抗生物質テトラサイクリンの製法]。この点については本文中の 5. で詳細に見ていく。
- (18) 被疑侵害者が特許方法以外の方法を実施していた場合、その方法は出願前に「公に」知られたとは限らない点にも注意。
- (19) 卑近な例でいえば、かつては洗髪用のシャンプーとリンスは別製品であった。これはシャンプーとリンスそれぞれの主成分が相反する特性を持っており、混合すると安定的に製品とすることができなかつたからである。しかし現在では「リンス in シャンプー」「コンディショニング成分配合シャンプー」のように両者は安定的に混合できている。これは、混合することについて技術的な課題を解決できたからである。このような事情が出願当時に存在すれば、混合物について法 104 条の「その物」該当性を認めてもよいかもしれない。
- (20) どのような場合について例外を認めるかは、別稿を期したい。現時点の考えを述べれば、規範としては、<裁判例②>前掲 [ビタミン B6 ージサルファイドの製法] および<裁判例⑩>前掲 [石油燃焼器の燃料供給用電磁ポンプの製造方法] にいう「その物を製造する手がかりが得られる程度に知られ」が適切であろう。これは、目的物が「物」として（生産方法として、ではなく）進歩性があるか、という判断に近いかもしれない。
- (21) プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する筆者の見解は、拙稿「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」（ジュリスト増刊 1492 号（平成 27 年度重要判例解説）263～265 頁（2016 年））等を参照。
- (22) もっとも、複雑なタンパク質や高分子化合物のように、実質的にプロダクト・バイ・プロセス的に表記する他にないような化学物質が目的物だった場合は、別論が成り立つ余地がある。
- (23) なお、<裁判例⑰>東京地判昭和 59・10・26（昭和 50（ワ）6448）[ダイヤモンド焼結体の製造法]（牧野）も目的物が化学的なそれとはいい難いが、この裁判例は仮に法 104 条を適用したとしても被疑侵害方法が技術的範囲に含まれないとしたものである。
- (24) このように、法 104 条の「公然知られた物」は、法 29 条 1 項 1 号の新規性（「公然知られた発明」）とは異なり、膨らみのある概念だと考えられている。
- (25) ここでも注意したいのは、「公然知られた物」であることの基準時は出願前であるが、問題となった被疑侵害物は、出願後に開発された生産方法によって生産された可能性も十分にあるということである。
- (26) この検討を行う場合、あくまで目的物としての困難性を検討するべきで、本体である生産方法の困難性（≒進歩性）とは異なることに注意すべきである。
- (27) 本件発明にかかる目的物は、公知の 2 種の化合物の混合物であって、かつ、パラメータを伴うものであるから、[類型 2] と [類型 3] の双方に該当する事例である。

(原稿受領 2022.8.15)