

「物」の発明と「方法」の発明の 分類基準についての批判的考察

弁理士 加藤 公延



目次

1. はじめに
2. 判例
3. 学説の変遷
4. 審査・実務の変遷
5. 発明のカテゴリの分類決定基準
6. 発明の実体の考察からの理由
7. 発明のカテゴリの創設意義からの理由
8. 出願人の選択の自由からの理由
9. 技術の進歩、新技術の出現に伴う明細書記載形式の多様化の容認事実からの理由
10. 「物」概念の変更からの理由
11. 発明のカテゴリの分類基準は如何にあるべきか？

1. はじめに

我が国現行特許法は、保護対象について特許法2条1項で「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義し、創作された技術的思想が保護されると規定しながら、実際には、「物」または「方法」という発明のカテゴリしかクレーム記載を認めないという仕組みを採用する（36条）。

つまり、保護すべき対象は、技術的思想であるが、現実に保護されるのは、「物」に具現化したレベルまたは「方法」という表現形式の技術的思想を保護することを意味する。

また、特許権成立後は、「物」と「方法」の発明とに分けて、それぞれ実施行為（2条3項）、特許権の効力範囲（68条）が規定されている。特に、「物」の発明の効力範囲は、「方法」発明に比べ、強力である。

従って、ある創作された発明が、特許法上、「物」の発明か、「方法」の発明か、という発明のカテゴリの違いは、実施行為・特許権の効力範囲等への基本的な概念であり、極めて重要である。

その結果、この発明のカテゴリ概念は、現行法（昭和34年法）制定時、昭和50年改正での用途発明や方式の発明、平成14年特許法改正等の立法過程や、審決取消・侵害訴訟等の広範囲な場面で議論の対象となり続けてきた。

発明のカテゴリに関する議論の一つとして「物」および「方法」の発明自体の概念とは如何なる概念で、両者の分類基準は何かという問題がある。

この点、特許法は両者の概念、分類基準について何ら規定していないので、学説、判例に委ねられている概念である。特に、両者の分類基準について、現在の通説、判例は、「方法」が有する「経時性」を基準として、発明の実体に基づいて本源的・客観的に分類決定されるとの立場である。

本稿は、現在の通説・判例の解釈は、論理的観点及

本稿は、財団法人国際コミュニケーション基金の助成金を受けて作成されました。

び新技術の出現等の飛躍的な技術進歩の有効な対応等の観点からして妥当性があり、問題や弊害はないのか？ 改正特許法の下においても、この「経時性」という基準は妥当であり続けるのか？ また、出願人の選択の自由との整合性は保たれているのか？ 等について考察を行うものである。

2. 判例

発明のカテゴリの分類基準に関する判例は、数は少ないが、分類基準の内容、切り口、結論等を検討すると、過去の判例は以下の3つのグループに大別できる。

(1) 東高判昭 32. 5. 21 行集 8 卷 8 号 1463 頁 (放射線遮断方法事件⁽¹⁾)

同一出願人の同日出願に係わる「放射作用を遮断する方法」と、既に特許が成立した「放射線遮断用硝子綿」と間の発明の同一性が争われた事件である。

初めて、理論的・哲学的に「方法」を定義し、経時性の有無で「物」の発明と区別するという基準を示した点が画期的であり、現在の通説を基礎付ける有名な判例である。

① 判決の概要

特許庁審決を支持し、「方法とは、一定の目的に向けられた系列的に関連のある数個の行為または現象によって成立するもので、必然的に、経時的な要素を包含するものと解すべきであるが（方法の逐次性）、被護体を覆被するについては何等格別の方法をも開示していない本件出願の発明は、方法の発明となすことはできない。」と判示した。

② 発明のカテゴリの認定資料

特許請求の範囲の記載の表現形式だけでなく、発明の詳細な説明を参酌して決定している。また、「方法」の開示は、何等格別な方法ではないが、発明の詳細な説明において開示要件は満たしていると解される。

③ 同旨（発明の実体で判断）の判例として、東高判昭 34. 4. 14（昭 33（行ナ）8）（瓦斯切断火口事件）等がある。

(2) 東高判昭 52. 10. 5 (OF ケーブル製造方法事件⁽²⁾)

訂正審判の「出願の際、独立して特許を受けることができる発明」の要件において、本件発明と引用考案間の先後願の発明の同一性が争われた事件である。

① 判決の概要

本件発明および引用考案のクレーム末尾の「製造方

法」、**「製造装置」**という記載は、両者の技術思想における実質的同一性を認める妨げとなるものではなく、技術思想を方法の面からと、装置の面からとそれぞれとらえているにすぎないものと解するのを相当とし、追加特許、併合出願、特許権侵害の各要件を定めるために設けられた方法の発明と物の発明との概念上の区別は、いわゆる先願主義の適用上先後願における発明の同一性判断の基準とは無縁のものであると判示した。

② 本判決と上記放射線遮断方法判決との処理手法の差異

本判決は、発明のカテゴリの違い自体が、直ちに別発明とはいえず、発明の実体である技術的思想が同一である限り、同一発明であるとした点で、上記判例と対照的である。

即ち、上記判例が「経時性」を欠く場合、「方法」の発明とは認めず、強引に「物」の発明と認定して、「物」の発明として両者を対比して、「放射線遮断用硝子綿」と同一発明との結果を導いた。

これに対して、本判決は、出願人が選択したクレーム末尾の発明のカテゴリを尊重し、それを前提として、技術的思想の同一性により両者を同一発明であると認定した点で対照的である。

本判決でも指摘しているように、発明のカテゴリ概念と無縁の基準・規定である先後願の発明の同一性判断に際して、上記判例のように、出願人の意図とは無関係に、裁判所が発明のカテゴリを強引に判断する必要性はなく、より優れた処理手法と考える。

尚、現行審査基準の先後願の同一性判断においても、本判決の処理手法を採用している⁽³⁾。

③ 同旨の先例として、東高判昭 45. 5. 20（昭 44（行ケ）93）、東高判昭 46. 10. 29（昭 37（行ナ）103）等がある。

(3) 最判平 11. 7. 16 民集 53 卷 6 号 957 頁 (生理活性物質測定方法事件⁽⁴⁾)

侵害訴訟において単純方法の特許権に製法特許と同様の効力を認めることの是非および 100 条 2 項の法的性質について争われた事件である。

① 判決の概要

第二審判決は、「単純方法の発明」であることを自認しつつ、本件方法が医薬品の製造工程に密接不可分に組み込まれているという特殊事情を勘案して「物の生産方法の発明」と同視し得ると結論し、「物の生産方法

の発明」の効力を認めた。

確かに、薬事法による後発医薬品の製造承認の制約から、後発品メーカーが、先発品メーカーの確認試験に依存することで、莫大な収益が得られるという特殊事情を勘案して、特許権の効力を拡張（「単純方法」→「物の生産方法」）し、具体的妥当性を意図したことは、理解できなくもない。

しかし、本最高裁は、「……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のであるから、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に関する特許権と同様の効力を認めることはできず、……」「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、本件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。本件方法が医薬品の製造工程に組み込まれているとしても、本件発明を物を生産する方法の発明ということとはできないし、本件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いだし難い。」と判示した。

物権的権利である特許権の効力範囲が、侵害者の属人的な事情（薬事法上の確認試験としての利用か否かという侵害者の使用態様の如何）により変化するということは、第三者の予測可能性、法的安定性を害するので認めることはできない⁽⁵⁾。

② 本判決でのカテゴリの認定資料については、後述する。

(4) なお、米国判例では、例えば、Durden 事件⁽⁶⁾において、「方法とは、ある方式に従って何らかのことを成すか又は何らかの処置を行うこと……・アルゴリズムに基づいた操作である」と定義している。

3. 学説の変遷

明治21年から大正10年法を通して発明のカテゴリ問題を争点とした判例は極めて少なく、発明のカテゴリについて、真正面から論じた初めての判例が上記放射線遮断方法事件である。この判例は、いわゆる勝山理論⁽⁷⁾を土台にしたとされているが、結果として、ドイツ学説の理論と立場を同じくする。

我が国の学説、実務は、この判例に大きな影響を受けることとなったが、それ以前の我が国の学説は、コー

ラーの影響を受けた説が殆どである。しかし、コーラーの説を発展させ、「物」の発明は、「方法」の発明に全て包含され、その特殊領域とする説等もあり、現在に比べ多彩である。

(1) コーラー⁽⁸⁾：発明を同時発明と方法発明（又は連続発明）とに分類し、両者の違いを、自然を構成する構成方法の特質の違いに起因を求める。同時特許を物の特許とする。方法発明は、方法及び活動の継続により継続的作用が豫め構成されること無くして結果を発生することが主要点とする。両者の区別は、例えば同時特許として有体装置が構成され、その装置の動作で方法発明が完成するとし、両者は成立性及び効力において、同時成立する等の緊密性を有するとしている。

(2) 上記判例以前の我が国の学説

清瀬一郎⁽⁹⁾：「物の発明」、「方法の発明」という用語は、学問上より請うときは批難を免れないとされ、「自然力利用の思想」を発明するのであり、「物」を発明するものではないので、「物の発明」というのは撞着の語であるとする。

「物の発明」とは、発明された思想が物品の性質作用により、所期の効果を発生するものをいう。「方法の発明」とは、発明された思想がある方法に応用されることにより所期の効果を発生するものをいう。

井藪正一⁽¹⁰⁾：「方法の発明」は技術的価値のある現象（現象の時間的連続）於いて現れるものをいい、「物の発明」は技術的価値のある状態、即ち、空間に於いて有体化せられる或個性の現れるものをいう。

竹内賀久治⁽¹¹⁾：「物の発明」といっても物を組立てる手続きに過ぎないので、方法を厳密な意味に解すると、発明は総て方法であって、物の発明は存在しなくなる。機械も一定の方法を実現する物であり、物を生産、加工するものなので、技術的思想はその物の果たす機能、方法、手順にあるとする。しかし、機械等を物の発明と構成する特許法の独自の意義から、方法の中で物及び物を製造する機械等を、特に「物の発明」とし、その他を総て「方法の発明」としたものとする。

瀧野文三⁽¹²⁾：物と方法は、全く無関係に成立するものではなく、物には、空間的と時間的の区別がある。空間的なものは配列、時間的なものは変化であり、装置、機械は物であるが、それが果たす機能を考慮するならば、一定の目的に向けられた、系列的に関連のある数個の工程は、経時的であり、機械はある方法を化体

している。従って、発明には、その目的があると同時に、何等かの方法が把握されている。それにも拘わらず装置を方法の発明には含めず、物の発明に分類しようとする理由は、特許法上の、特別の概念把握に基づくものとする。

(3) 上記判例以後の学説

現在の通説によれば、「物の発明」とは、技術思想が物の形として具現化された物であり、経時的要素のない発明である。「方法の発明」とは、経時的な発明であり、「一定の目的に向けられた系列的に関連性のある数個の行為又は現象によって成立するもの」とされている⁽¹³⁾。

① 経時性

上記判決では、「方法」とは「系列的に関連のある数個の行為、または現象」と定義し、さらに「経時的」と述べているので、「数個」の行為または現象が「時間的な前後関係」を以て連続することを要する旨を判示したものと解されている⁽¹⁴⁾。

また、上記判決の「系列的に関連のある数個の行為、または現象」という定義を限定的に解すると、同時的に遂行されるものや、単一工程（例、用途発明）の発明は、「方法」の発明に該当しなくなる。そこで、判例の「経時的」という意味は、「時間的」という意味に解されている⁽¹⁵⁾。

② 判断基礎

発明の種類によって特許権の効力が異なるという点が強調され、出願人のクレーム記載の仕方で決まるのではなく、発明の実体で決定されるとする⁽¹⁶⁾。

4. 審査・実務の変遷

上述のように、旧法下では、発明のカテゴリ問題を争点とした判例がなかった。

その理由は、旧法下での「物」「方法」の特許発明の字句は、特許権の効力を規定する必要上、単に記載されたにすぎず、出願行為は「物」「方法」いずれの発明かを直接要求するものではないと解釈されていたことに起因する。ただ、不特許事由（旧法3条）及び同一発明を論ずる場合のみ、しかも、間接的に考慮するに留まっていた。

その結果、旧法下、審査段階・実務において、「物」「方法」のいずれの発明に属するかということは殆ど必要がなかった（発明のカテゴリに起因する効力争い

も極めて少なかった）ので、出願人の自由意志により選択されたクレームの末尾の文字が「物」か「方法」か、によりカテゴリを区別するという安易なプラクティスで運用されていたようである⁽¹⁷⁾。

しかし、昭和34年法で新設された38条（併合出願の要件）では、「物」か「方法」か、を直接審査する必要があるもので、両者の明確化はにわかに重要なものとなったようである。

現在においても、実際の実務では、多くの場合、出願人の選択に委ねられているが、権利後、法的争いになった場合、その効力範囲が異なるので、「物」「方法」のいずれの発明かということは、現行法では、審査段階、特許後において極めて重要な問題である。

5. 発明のカテゴリの分類決定基準

出願された発明が「物」「方法」のいずれに属するかは、何を基準として決定されるのだろうか？ この点に関して、本源説（客観説）と主観説とが対立する。⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾⁽²⁰⁾

(1) 客観説

客観説は、その発明の実体そのものが有する本来の特性に基づいて、本源的に区別決定されるものであり、特許法上の「物」「方法」「製造方法」という発明カテゴリは、発明の実体から本源的に分類されたものとする説である。

上記放射線遮断方法判決は、「方法」という要素が包含するとされる「経時性」を基準として「物」と「方法」の発明を区別すると判示するので、客観説の立場と考えられる。

この発明の実体に内在する技術的思想（「経時性」）に基づいて、発明を区別する説は、現在の通説となっており、実際の実務においても幅広く支持されている。

(2) 主観説

主観説は、発明の実体を考察すると、全ての発明は、ある有用な目的を達成するための解決手段を与える点で共通し、そこには、「物」「方法」「製造方法」といった画然たる分類基準はない。発明の各個について如何なる権利を付与するかは、法技術的な観点から創設されたものであり、それが2条3項の3種類のカテゴリの表現形式であり、出願人は、この3種類のカテゴリから選択できるとする説である。

私は、現在の通説である発明の本質に基づいて、「経

時性」を基準として、区別決定されるという客観説に異議を唱えるものであり、以下に挙げる理由から主観説が妥当と考える。

6. 発明の実体の考察からの理由

上述の諸学説からも明らかなように、例えば、工作機械や装置等は、時間的流れの中での一連の機械動作を伴って、初めて作用・効果が達成されるものである。

つまり、工作機械や装置等は、それが果す機能を考慮するならば、一定の目的に向けられた、系列的に関連のある数個の経時的な工程を不可欠とし、方法的要素を化体しているとの見解は十分な説得力を持つ。物の発明も発明である以上、作用・効果を達成することが不可欠であり、結果として、物の発明といえどもその実体として、経時的要素が必然的に含まれると考える⁽²¹⁾。従って、基本的には殆ど全ての発明は、方法の発明としてクレーム可能との意見に賛同せざるを得ない。さらに、全く経時的な工程を含まないと考えられる物質自体の発明を考察すると、例えば、物質 DDT に殺虫効果がある場合、「DDT を殺虫剤として使用する方法」と「DDT を成分とする殺虫剤」のいずれのカテゴリでも表現できる。従って、発明の実体を考察すると、「経時性」という基準によって、「物」と「方法」の発明を客観的に分類するのは困難なのではなかろうか。

ここで、発明の実体は、創作された発明を出願人の自己責任において、審査及び権利後の得失を考慮して、出願人が作成した明細書の記載を基礎として決定されるものである。従って、客観説のいう分類基準としての発明の実体とは創作時の発明に政策的な出願人の意図が加味されたものである。従って、出願人が選択した発明のカテゴリは発明の実体の重要要素を構成し、当然、発明の実体の判断要素として十分尊重されると考える。

7. 発明のカテゴリの創設意義からの理由

(1) 通説：「物」「方法」の発明というカテゴリ設定した意義について、法制小委員会報告書によれば、「発明の実施行為を定義することにより、成立後の特許権の効力範囲を明確化したものであり、……ただし、審査段階において、請求項に記載された発明のカテゴリを明確にすることは、権利範囲の明確化によって第三者の予見可能性に資するという観点からも重要な意義を

有するものであり、特許請求の範囲の記載要件として必要なものである」とする。

その他に以下の説がある。

(2) 谷口説⁽²²⁾：多項性の導入趣旨と途を一にし、一つの技術的思想に対して異なるカテゴリを創設し、出願人の希望する保護形態を確保し、発明の保護の実効性を意図したとする。即ち、発明の実体からすると、ほとんどの場合、「方法」として表現できるが、使用行為しか及ばないので、保護の実効性が不十分である。そこで、「物」の知覚容易性から侵害行為を細かく規定して効力規定の充実化を図る為とする。

(3) 相田説⁽²³⁾：人間の知的創作の所産は、現実世界では「物」あるいは「情報」という形で存在すると考えられる。そこで、「物」あるいは「情報」に対する人間の所定の行為を禁止するという構成にして、権利の実効性の確保と、第三者の侵害範囲の予測性を担保する為とする。

(4) 各説の検討

以上の各説は、何等、対立するものではない。発明のカテゴリ創設意義を「物」の発明、「方法」の発明という2元的な「実施」行為類型を規定するための立法上のテクニック概念であり⁽²⁴⁾、「物」「方法」という発明のカテゴリに応じた実施行為を画定し、特許権の効力範囲を画定する為に、法が創設した道具概念と捉える点で共通する。

換言すれば、各説とも発明の本質から必然的に生じる概念ではないとの立場である。

そして、谷口説は、出願人の利益及び多項性の導入趣旨との関連性の面をも強調したものであり、相田説は、現実世界での存在形態や第三者の侵害予測性の面をも強調したと考えられる。

以上のように、発明のカテゴリ概念は、特許権の効力範囲の画定、権利範囲の明確化による第三者の予測可能性、発明の保護の実効性の確保する為に法が創設した道具概念である。そうだとすれば、発明のカテゴリが発明の実体である「技術的思想の創作」から本源的に分類決定されるとする客観説は、論理的に疑問である。出願人は、自らの判断・責任により、保護を求める実施行為に応じた「物」「方法」のカテゴリを選択できると捉えるのが自然である。つまり、発明のカテゴリ創設意義との関係において、客観説を採ることは、論理的矛盾であり、選択説が妥当であると解する。

なお、客観説と結び付くと考えられる発明の実体から本源的・必然的に発生する区分概念とする説は見つけ出せなかった。

8. 出願人の選択の自由からの理由

(1) 通説的見解

横山助教授は、出願人のカテゴリの選択の自由について、客観説の立場から次のように述べておられる⁽²⁵⁾。

「特許発明は通常「物」や「方法」の形でクレームに記載されるため、一見すると出願人が発明の分類をなしえるように見えるが、それは誤りである。特許法の保護対象は、特許法2条1項にある通り「技術的思想の創作」という無体の情報であって、「物」や「方法」自体ではない。……従って、出願人がクレームによって主張し得るのは、あくまで当該発明の技術的範囲に関する事柄であって、特許権の分類を出願人が任意に決定し得るわけではないのである。……かりに、クレーム上の分類と実体との間に齟齬があれば、実体に基づいて発明の分類が確定されることになる(「瓦斯切断火口事件」)。このように解しても、発明の実体のクレーム記載に基づいて客観的に判断する限り、第三者の予測可能性を害するという事にもならない。」

(2) 出願人の選択行為

しかし、ある発明について、「物」か「方法」かいずれのカテゴリでクレームし、如何なる内容で保護を求めるかは、出願人が、審査段階での明細書の開示要件、特許されるための特許要件の得失、特許された場合の特許権の効力範囲の得失等を考慮して、自己責任において決定すべきことである。

このことは、平成6年法で「発明の詳細な説明に記載した「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載しなければいけない」との規定を「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載する」(36条5項)と改正し、かつ同項を拒絶理由からも除外した趣旨そのものでもある。

従って、例えば、「物」の発明としては新規であるにも拘わらず、出願人が選択したカテゴリ(「方法」)が、その発明の特徴部分を捉えきっていない結果、新規性がなく、特許されないからといって、出願人の意志とは無関係に、特許庁や裁判所が勝手に、「方法」の発明ではなく、その特徴部分が明確になるカテゴリである

「物」の発明と認定することはおかしい⁽²⁶⁾。

この場合には、特許要件を具備しているか否かの判断で処理され、出願人が選択した「物」又は「方法」の発明が、クレームや発明の詳細な説明に未開示の場合や記載不一致の場合には、明細書記載要件違反として、また、新規性等の特許要件を満たさない場合には、拒絶の対象として処理され、出願人が自らの責任を負うにすぎない。

また、出願人が選択した発明のカテゴリは、特許後、侵害訴訟においては、より厳格かつ客観的に決定されなければならない。上記最高裁判決が判示するように、例えば、「単純方法」の発明としてクレームされ、瑕疵なく特許された場合、侵害者の侵害行為態様を考慮し、「製造方法」の発明としての効力を認めることできない。

即ち、審査時において、出願人の選択した発明のカテゴリが特許性を有するか否かという問題と、出願人が選択したカテゴリとは無関係に、発明の実体からカテゴリを認定されるという問題は、別次元の問題である。さらに、特許後には、新規性等の特許要件を満たす限り、出願人の選択した発明のカテゴリを尊重し、客観的に決定されなければ、第三者の予測可能性(法的安定性)は害されてしまう。

(3) 認定資料

上記最高裁判決は、発明のカテゴリの認定資料に関し、「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(70条1項)」とし、「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、本件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。」と判示する。

即ち、発明のカテゴリの認定作業に限っては、70条2項については全く触れられておらず、明らかに放射線遮断方法事件等とは一線を期す。この意味するところは、発明の分類の問題は、第一義的には出願人が選択したクレームの記載によって決定されるべきことを説いている⁽²⁷⁾と解する。

9. 技術の進歩、新技術の出現に伴う明細書記載形式の多様化の容認事実からの理由

(1) 機能的記載クレームの容認

情報技術の発展に伴って技術のソフト化が飛躍的に

進んだ結果、装置等の「物」の発明としての物理的構造、具体的手段等で適切に定義が不可能で、その作用や方法等による定義によって初めて、適切かつ明確に発明を表現できる場合が生じた。

そこで、諸判例⁽²⁸⁾で多様に解釈されていた機能的記載について、平成6年法では、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」（旧36条5項2号）という規定を削除することにより、「物」の発明において「構成に欠くことができない事項」ではないとされていた「作用や方法」等での「物」の発明の特定を明確に容認した⁽²⁹⁾。

(2) プロダクト・バイ・プロダクト・クレームの容認⁽³⁰⁾

バイオテクノロジーや化学技術等の飛躍的進歩により、新規な物質等が創作され、製造方法による物の特定以外には、その発明を適切に発明を表現できない場合が生じた。

そこで、2000年審査基準でクレーム記載の「明確性」の例外的なものとして、「当該製造方法により製造される物と出願時の技術水準との関係が理解できるときは発明の範囲は明確として扱う」としてこのクレームを容認した。

あくまで、例外的な扱いなので、新規性・進歩性の判断では、製造方法が異なる場合でも最終生産物が引例と同じであれば、拒絶理由となる運用されている。この審査基準の扱いは、判例⁽³¹⁾でも支持されている。他方、侵害訴訟判例⁽³²⁾においては、審査段階と同様に、原則として製造方法の如何を問わず、最終生産物で判断するとしているが、限定解釈され、結果として、狭い技術的範囲しか認めていない。

確かに、審査段階・権利後において不利な取り扱いはあるが、明細書記載内容・様式は、クレームの末尾を除き、製造方法そのものである。

(3) 分類基準としての妥当性

以上のように、平成6年法及び2000年審査基準は、技術の進歩、新技術の出現に伴って、「物」の発明を方法記載様式である「作用、方法、製造方法等」によるクレーム及び詳細な説明等の明細書記載全体の記載を容認している。具体的には、クレームの末尾が「物」で表現されている点が異なるにすぎず、他の構成要件記載は「単純方法」や「製造方法」の発明と同一と考えられる。

即ち、技術の進歩、新技術の出現に伴って、特許請求の範囲の有する構成要件的機能を緩和し、「物」の発

明を「作用、方法、製造方法等（「物」の発明において「構成に欠くことができない事項」ではないと考えられていた）」による特定・定義を容認したものである。

従って、「方法」概念が包含する「経時性」を基準として「物」と「方法」の発明を区別するという自体、もはや成立し得なくなると考える。

10. 「物」概念の変更からの理由

(1) 審査基準

プログラムのカテゴリの扱いについて、審査基準（その1）（昭和50年）では、プログラムは、コンピュータの使用法、即ち、単純方法の発明として保護を受けられるにすぎなかったが、2000年審査基準（第4章1.1.1.）では、「物の発明」としてプログラムクレームを許容したことは、元来「単純方法の発明」として扱われていたものを、事後的に「物の発明」としてのお墨付きを与えるに等しいとの指摘がある⁽³³⁾。

2000年審査基準においては、プログラムを「物の発明」と記載できると婉曲に表現するに留め、プログラムは「物」に含まれるとは断定しておらず、しかも、ソフトウェア関連発明は、時系列的につながった一連の処理、操作等、即ち「手順」として表現できるときに「方法」の発明として記載できる点も併記していた。

(2) 平成14年改正法

しかし、平成14年改正では、審議過程で第3のカテゴリの創設⁽³⁴⁾の議論もあったが、結局、「物」と「方法」の2種類のカテゴリを維持することで決着した。

即ち、「物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明……」（2条3項1号）と規定した。これは、無体な情報自体であるプログラムを「物」に含むことを明定し、特許法が特別法であることを根拠に一般法である民法（85条）でいう「物」＝「有体物」とされていた特許法上の「物」概念を変更したと解される⁽³⁵⁾。

ここで、「プログラム」の概念については、2条4項で定義されているが、一般的なソフトウェア技術から把握すると、2000年審査基準の定義のように、「コンピュータによる処理に適した命令の順番付けられた列からなるもの」であって、時系列的な命令群で構成されているので、本質的に経時的要素から逃れられず、従来の「物の発明」の概念と合い入れない、との指摘⁽³⁶⁾は的を得ている。即ち今回の改正でプログラム等を含むと規定したことにより、特許法上の「物」概念の

中に経時的要素が内在することとなったと考える。

(3) クレーム記載例

プログラムに内在する「経時性」という技術的性質を鑑みて、2000年審査基準でも、プログラム自体を「物」の発明として請求する場合のクレーム記載例として、「コンピュータに手順A、手順B、手順C……を実行させるためのプログラム（記録媒体）」を例示している。

この記載例は、明らかに、クレームの末尾のみがプログラムという「物」概念で表現されている点が異なるにすぎず、他は、方法記載と全く同じである。

(4) 分類基準としての妥当性

以上のように、特許法上の「物」概念の中に経時的要素が新たに内在することとなった結果、改正法の下では、「経時性」という概念は、「物」と「方法」の発明の客観的な分類基準としては、もはや成り得なくなつたと考える。

11. 発明のカテゴリの分類基準は如何にあるべきか？

以上の理由から、発明のカテゴリは、出願人の意図とは無関係に、発明の実体から本源的に分類決定されるという客観説は、妥当ではないと考える。

特に、平成6年以降の特許法との不整合性は著しく、通説である「経時性」を基準としたカテゴリの分類を厳格に適用した場合、飛躍的な進歩を遂げる新技術の出現に柔軟に対応できず、逆に、新技術の適切な保護や法的安定性を害する等、むしろ、阻害要因として機能する可能性があると考えられる。

(1) 分類基準の提案—主観説の再検討

出願人が、審査段階での明細書の開示要件、特許されるための特許要件の得失、特許された場合の特許権の効力範囲の得失を総合的に考慮して、出願人が選択してきた発明のカテゴリを尊重して発明のカテゴリを定めるべきと考える。

第一義的には、審査・実務において分類目印として認識されているクレームの末尾の表現が「物」か「方法」であるかに比重を置き、クレームの内容で判断（70条1項）するのが妥当と思われる。

上述のように、プロダクト・バイ・プロダクト・クレームの容認したこと等との整合性の観点からもクレームの末尾に比重を置くことは適切であり、第三者

の予測可能性（法的安定性）は、発明の実体から判断する客観説と比べきわめて簡単かつ明瞭である。

(2) 審査段階

① 出願人によるカテゴリの選択が、明確性、開示要件等の明細書記載要件（36条）を満たしている場合には、出願人が選択した「物」又は「方法」の発明として処理されることとなる。他方、出願人による「物」又は「方法」のカテゴリの選択が、不適當な結果、クレームや発明の詳細な説明に未開示の場合や記載不一致の場合には、明細書記載要件違反（36条）として、また、新規性、進歩性等を具備していない場合には、実体的要件違反（29条等）として処理すれば足りる。

② 発明のカテゴリ概念は、実施行為や特許権の効力範囲を画定する為に法が創設した道具概念である。そこで、審査段階でのカテゴリ概念と特許要件規定等との適用関係について述べる。条文中に「物」の発明、「方法」の発明という用語が存在する規定の全てに原則的に適用される。換言すれば、その用語を含まない規定にとっては、カテゴリ概念は無縁のものである。

(イ) 実施概念画定（2条3項）

発明のカテゴリとして「物」の発明と、「方法」の発明とに分類し、第2条第3項でそれぞれの実施概念について規定している。

(ロ) 特許権の効力等の法的効果画定（37条3号、4号、68条、101条、第104条等）

即ち、出願の単一性（第37条3号、4号）、特許権の効力（第68条）、侵害と見なす行為（第101条）生産方法の推定（第104条）等の規定中の「物」「方法」の文言が適用されて特許権の効力等の法的効果を形成する。

③ ここで、上記OFケーブル製造方法事件判決でも指摘されているように、以上の規定と無縁の特許要件規定である先後願、新規性、進歩性等の発明の同一性判断においては、「物」「方法」といったカテゴリ概念を導入する必然性はなく、原則として、技術的思想の同一性を基準に判断される。

④ ここで、一見すると、条文構成（条文中に「物」「方法」という用語を含まないので）から、出願に関する規定である36条は、同37条と異なり、「物」「方法」といったカテゴリ概念とは無縁の規定と思える。

しかし、出願に際しては、保護対象について特許法2条1項で発明を定義し、創作された技術的思想が保護されると規定しながら、実際には、「物」または「方法」

という発明のカテゴリしかクレーム記載を認めていない。これは、如何なる仕組みであり、カテゴリ概念と36条との関係が問題となる。

この点に関して、立法担当者⁽³⁷⁾によれば、発明のカテゴリ概念の対象規定の一つである37条は、特定発明と所定の関係のある発明を一出願できるという規定であり、37条の「請求項に記載される発明」は、「物」、「方法」という表現形式のレベルの発明を指す。

他方、36条5項の「請求に係わる発明」は、技術的思想レベルの発明を指し、「物」、「方法」という表現形式のレベルまで具体化された発明を要求するものではないとする。しかし、現実には、出願に際し、「物」または「方法」という発明のカテゴリレベルのクレーム記載が要求されている。その根拠は、36条5項の保護機能的要件を示す「特許請求の範囲」という文言から生じるとする⁽³⁸⁾。結局、36条は、カテゴリ概念と直接的关系を有する重要規定である。

(3) 特許成立後

特許後、侵害訴訟においては、より厳格かつ客観的に決定されるものである。

過誤特許でない限り、審査段階と全く同様に、出願人の選択したクレームの末尾の「物」か「方法」に比重を置き、クレームの記載内容で判断(70条1項)すべきと考える。出願人の選択した発明のカテゴリを尊重しなければ、第3者の予測可能性(法的安定性)は害され到底許されない。

他方、過誤特許の場合、例えば、クレームには、物の発明と記載されているが、明細書の記載等に鑑みると方法の発明に過ぎないという場合には、明細書の記載に基づく限定解釈の対象や、開示不十分として無効審決による無効の他、当然無効の抗弁や明細書記載不備の抗弁の問題⁽³⁹⁾等として処理すれば足りる。

注

- (1) 谷口知平「特許判例百選」3事件、歌門章二「特許判例百選(第2版)」9事件
- (2) 判タ364・278頁
- (3) 第Ⅱ部第4章 単なるカテゴリの相違は、単なる表現上の差異として、実質的同一とされる。
- (4) 横山久芳法学協会雑誌第118巻第12号、高部眞規子ジュリスト1175号80頁、松居祥二 AIPPI44巻10号2頁、田村善之「特許権侵害における差止め」判タ1062号 75頁等

- (5) 前掲横山 1921頁
- (6) *Cochrane v Deener*, 94 U.S.780, 24 L.ed.139 (1877); *Durden* 事件, 763 F.2d 1406, 226 U.S.P.Q.359 (Fed.Cir.1985)
- (7) 中村守「発明論の批判的検討(1)」*パテント* Vol.24 No.2 14~15頁に全文が掲載されている。
- (8) コーラー(小西眞雄訳)「特許法原論」(1913年)113~119頁
- (9) 清瀬一郎「特許法原理(復刻版)」(大正10年)93頁
- (10) 井藁正一「特許法概論」巖松堂書店(昭和3年)42頁
- (11) 竹内賀久治「特許法」巖松堂書店(昭和13年)121, 122頁
- (12) 瀧野文三「物の発明と方法の発明」*法学新報* 6, 7頁 正確には判例後の学説(昭和44年)である。
- (13) 中山信弘「工業所有権法(上)特許法 第二版増補版」弘文堂 113頁
- (14) 島宗正見「物と方法」*工業所有権の基本的課題* 上 有斐閣 128頁
- (15) 吉藤・熊谷「特許法概説 第13版」有斐閣 67頁、山田康生「物の発明と方法の発明」*特許管理* Vol.19 No.11 912頁
- (16) 前掲中山 113頁、吉藤・熊谷 67頁
- (17) 戸村玄紀「新法第38条但し書きによる出願について(その3)」*特許管理* Vol.10 No.5 12~14頁
- (18) 松居祥二「いわゆる用途発明の実体とその考察」*特許管理* 15巻3号182~184頁
- (19) 歌門章二「用途発明について」*工業所有権の基本的課題* 上 有斐閣 157頁
- (20) 谷口信行「ネットワーク上におけるコンピュータ・ソフトウェアの特許法による保護(その1)」*知財管理* Vol.48 No.10 1589頁
- (21) 前掲中村 41頁、前掲谷口 1591頁
- (22) 前掲谷口 1591, 92頁
- (23) 相田義明「コンピュータ・ソフトウェアの法的保護」*先端科学技術と知的財産権* 130頁 (社)発明協会
- (24) 飯村敏明発言「*Law&Technology* No.16 8頁」
- (25) 前掲横山 1933頁
- (26) 前掲田村善之 75頁 脚注(51)も参照のこと
- (27) 前掲田村脚注(51)
- (28) 例えば、最判昭63.5.20(昭63(行ツ)21)は厳格。東高判平3.11.5(平2(行ケ)217)は寛容。
- (29) 2000年審査基準でも「作用・機能……方法その他様々な表現形式を用いることができる」明記した。
- (30) 田村明照「特許審査・審判の法理と課題」263~271頁 (社)発明協会、南条雅裕「プロダクト・バイ・プロダクト・クレームの権利解釈」*パテント* Vol.55 No.5 25頁

- (31) 最判平 9.9.9 (平 9 (行ツ) 120, 121) 等
- (32) 東高判平 13.1.31 (平成 11 (ネ) 5303), 東高判平 9.7.17 (平 6 (ネ) 2857), 東地判平 9.11.28 (平 7 (ワ) 23005) 等
- (33) 前掲横山 1934 頁
- (34) 平成 14 年改正の際には, 新たなカテゴリとして, プログラム, 技術的情報の創設が, また, 昭和 34 年法制定時第 10 回特許部会 (昭和 26 年 4 月 3 日) では, 方式, 用途について, 新たなカテゴリの創設が議論された。しかし, カテゴリ自体は, 何等制約なく創設できるのか? については何ら議論されていない。客観説は, 発明のカテゴリは, 発明の実体に基づいて技術的見地から本源的に分類されるという立場なので, 経済的必要性のみを理由とする新たなカテゴリの創設は可能なのであろうか? ある創作物の

技術的特性等の技術内容の如何が創設理由として不可欠なのではなかろうか?

- (35) 特許庁は, 2 条 3 項 1 号の規定を確認的規定とするが, 創設的規定と考える。詳細は, 加藤公延「改正特許法で情報であるコンピュータ・プログラム等自体を保護対象とする衝撃・影響」*パテント* Vol.55 No.8, 7 頁
- (36) 平嶋竜太「特許法における「発明」と「実施」の再構成」(*現代企業法学の研究*) 510 頁 信山社
- (37) 新原浩朗他「改正特許法解説」18, 19 頁
- (38) 平山孝二他「詳説改善多項制・特許権の存続期間の延長制度」25 頁, 前掲谷口 1592 頁
- (39) 前掲田村脚注 (51)

(原稿受領 2003.3.1)