

# 「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

## 質問

実務に直接深く関係するテーマであり、興味を持って読ませて頂きました。

確かに、貴論文の中で詳述されていますように、東京高裁が放射線遮断方法事件において示された方法の発明の概念は、あまりに有名であり、ほとんどの特許法の書籍で使用されている方法の発明の概念です。特許法の書籍では、これ以外の定義は、あまり見かけないと言った方が妥当なのかもしれません。したがって、学説上は、この定義でほぼ確定してい

## 日下 哲<sup>※1</sup>（企業特許部）

るものと思われま

す。ところで、この事件判決は、昭32年になされたものですが、その後の判例においては、物の発明、方法の発明の概念については、貴論文の中では言及されていませんでした。やはり、上記定義が統一的に確立したものとされているのでしょうか？ その後の判例（それ以前も含む）では、物、方法の発明の概念をどのように把握し、如何なる定義を行っているのか、分かる範囲で教えてください。

## 1. 日下氏のご質問に対する回答

ご質問ありがとうございます。実は、ご質問の点は、私も興味をもって調べたポイントの一つでした。

(1) 結論から申し上げますと、驚いたことに、カテゴリを巡る判例においては、物の発明、方法の発明の概念や定義等は、放射線遮断方法事件（東高判昭32.5.21（昭31（行ナ）18））以外の判決では、全く存在しません。

したがって、上記判決は、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画期的な判決で、現在の通説を基礎付ける有名な判例であると共に、カテゴリを巡る判例の中では、方法の発明の概念や定義を示した唯一の判決と言えます。

### (2) その理由についての一考察

そこで、その理由は何でなのでしょう

か？  
①上記放射線遮断方法事件では、「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）、先にも認定したように、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、この経時的な要素を欠き、これを方法の発明と

なすことはできない。」と判示し、簡単に言えば、出願に係る発明が「経時性」を欠く場合、「方法」の発明とは認めず、出願人の意図に反し、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ものです。

したがって、上記ロジックを採用する立場に立ち、論理的に展開しようとする場合、その前提として、物の発明と方法の発明との概念の違いを明確に定義する必要がありますので、方法の発明の概念・定義を行ったものと考えます。

なお、同じ第1グループに属する東高判昭34.4.14（昭33（行ナ）8）（瓦斯切断火口事件）では、物の発明、方法の発明の概念や定義等は、全く述べられていません。

下記の表の備考に記載したように、この判決では、原告（出願人）は、出願当初より一貫して、「物」の発明と認識し、主張していたにもかかわらず、『甲第一号証によれば、原告は右出願にあたり本件「発明の名称」を「瓦斯切断火口」とし、明細書中「特許請求の範囲」及び「発明の詳細を説明」の項にも、これに応じた記載をしているが、右明細書全体の趣旨に徴すれば、原告は、ここに記載された「瓦斯切断火口」その物が、従来公知となっている同種の「瓦斯切断火口」に比較して新規なものとなすのではなく、これを製造する方

法が、新規な工業的発明なりとして特許を請求しているものと解するを相当とし、』と判示し、上記放射線遮断方法事件と同様のロジックにより、同一発明という結果を導いています。

物の発明、方法の発明の概念や定義等が成されていない状態で、物の発明（「瓦斯切断火口」）のクレームを方法の発明（「瓦斯切断火口の製造方法」）と認定しているものであって、その結果、上記放射線遮断方法事件よりさらに、強引な印象を禁じ得ない。

なお、大正10年法下の判決であるので、条文の内容等を再検討する必要があるが、この強引なロジックに立つ判決は、下記の表のように、上記2つの判例しか存在せず、その後は一切採られていません。

②また、第2グループの判決では、現行審査基準の先後願の同一性判断において採用しているように<sup>(1)(2)</sup>、例えば、第2グループ(3)東高判昭47.3.31(昭41(行ケ)177)の「……原告は、本願発明は物の発明であり、引用発明は方法の発明であるから、両者は、技術的内

容を問うまでもなく、形式上別異の発明である旨主張するけれども、物の発明とその製作方法の発明とが技術思想として同一である場合には、両者は、単に技術的思想の表現方法を異にすることとどまり、これを同一の発明というべきことは当然であるから、』という判示のように、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、カテゴリの相違を前提として、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するロジックに立つので、第1グループの上記放射線遮断方法事件のように、物の発明と方法の発明との概念の違いを明確に定義する必要性が、必ずしもないので、物、方法の発明の概念を定義していないものと考えます。

### (3) カテゴリを巡る判例

参考のために、まだ不十分な状態ですが、調査したカテゴリを巡る判例の表を下記に示します。我が国のカテゴリを巡る判例は、これで全部であり、抜けないと思います。判例における「物」「方法」の分類内容、結論等から3つのグループに大別しました。

## 発明のカテゴリを巡る判例

事件番号	種類	対象条文	事件内容	判示事項	クレーム	備考
第1グループ (1) 東高判昭23.5.21 (昭31(行ナ)18) (放射線遮断方法事件)	拒絶査定 抗告審判 審決取消 訴訟	39条	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」と間の先後願関係において発明の同一性が争われた事件。	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)、先にも認定したように、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、この経時的な要素を抜き、これを方法の発明となすことはできない。」	(本件方法)鉛硝子を以て造った硝子短繊維を其の繊維が雑多の方向に交錯する状態に於いて展延した展綿又は氈版を用いて、所要被護体を覆被することを特徴とする放射作用を遮断する方法。 (引用特許)鉛硝子を以て造った硝子短繊維を其の繊維が雑多の方向に交錯する状態に於いて展延した放射線遮断用硝子綿。	同一発明という結果を導く法理の強引性 本件の方法出願は、結局、経時的性を欠く故、「方法」の発明とは認められず、「物」の発明と認定し、その結果、「放射線遮断用硝子綿」とが同一発明であるとしたものであり、いささか強引である。
(2) 東高判昭34.4.14 (昭33(行ナ)8) (瓦斯切断火口事件)	拒絶査定 抗告審判 審決取消 訴訟	29条 2項	本件出願（「瓦斯切断火口」と、先行引用文献（「中空鋼製造方法」）間の進歩性の有無が争われた事件。	「明細書全体の趣旨に徴すれば、原告は、ここに記載された「瓦斯切断火口」その物が、従来公知となっている同種の「瓦斯切断火口」に比較して新規なものとなすのではなく、これを製造する方法が新規な工業的発明なりとして特許を請求しているものと解するを相当」とし、結局、強引に「物の製造方法」の発明と認定した。	本件(物の発明)「火口材に、比較的大なる孔径の真直なる切断酸素孔及び予備瓦斯孔を穿設し、これらの孔中に潤滑剤例えばシリコン油を充填した後、針金例えばピアノ線を挿入し、スエーディングマシンによりて火口材を搾り次にピアノ線を抜き取って制作したる瓦斯切断火口」 (製造方法の発明)「火口材に、比較的大なる孔径の真直なる切断酸素孔及び予備瓦斯孔を穿設し、これらの孔中に潤滑剤例えばシリコン油を充填した後、針金例えばピアノ線を挿入し、スエーディングマシンによりて火口材を搾り次にピアノ線を抜き取ることを特徴とする瓦斯切断火口の製造方法」と認定した。	原告(出願人)は、出願当初より一貫して、「物」の発明と認識し、主張していたにもかかわらず、「よって先ず、原告の出願にかかる本件発明の要旨について判断するに、その成立に争のない甲第一号証によれば、原告は右出願にあたり本件「発明の名称」を「瓦斯切断火口」とし、明細書中「特許請求の範囲」及び「発明の詳細を説明」の項にも、これに応じた記載をしているが、右明細書全体の趣旨に徴すれば、原告は、ここに記載された「瓦斯切断火口」その物が、従来公知となっている同種の「瓦斯切断火口」に比較して新規なものとなすのではなく、これを製造する方法が、新規な工業的発明なりとして特許を請求しているものと解するを相当とし、従って右発明の要旨は、「火口材……瓦斯切断火口の製造方法」にあるものと認定するを相当とする。」と判示するが、上記放射線遮断方法事件と同様に、同一発明という結果を導く法理が、いささか強引である。

第2グループ	種類	対象条文	事件内容	判示事項	クレーム	備考
(1) 東高判昭 52.10.5 (昭 45 (行ケ) 124) (OF ケーブル製造 方法事件)	訂正審判 不成立審 決取消訴 訟	39条	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 要件における本 件発明と引用実 用出願間の先後 願の発明の同一 性 (39条) が争わ れた事件	本件発明および引用考案のク レーム各末尾の「製造方法」、 「製造装置」という記載の違い について、「本件発明の特許請 求の範囲、引用考案の登録請求 範囲の各末尾の記載がそれぞ れ「製造方法」、「製造装置」で あることは当事者間に争いが ないが、このことは、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 解するのを相当である。」とし、 「追加特許 (31条 2号、3号)、 併合出願 (38条 ただし書き 2 号、3号)、特許権侵害 (101条) 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 無縁のものであるから、右主張 は理由がない。」と判示した。		本判決と上記放射線遮断方法 事件判決との処理手法 (法理) の差異 本判決は、発明のカテゴリ の違い自体が、直ちに発明の 同一性の判断の基準になり、 直ちに別発明であるとはいえ 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、カテゴリの相違を前提と 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。
(2) 東高判昭 46.10.29 (昭 37 (行ナ) 103)	拒絶査定 抗告審判 審決取消 訴訟	39条	本願発明 (「線材 皮むき装置」と 引用発明 (「金属 の冷間仕上げ方 法」) 間の先後願 関係における同 一発明 (39条) が 争われた事件	「……引用例は、本願発明の方 法を実施する必然的な態様を 具体的装置としてそのまま表 現したものであり、また、本願 発明は引用例の装置を使用し て行う金属冷間仕上げの必然 的な態様を方法としてそのま ま表現したものに該当し、両発 明は、まったく同一の技術的 思想につき引用例は装置として、 本願はこれを方法として、表現 した差異があるにすぎず、両者 は同一の発明というべきであ る。」		
(3) 東高判昭 47.3.31 (昭 41 (行ケ) 177)	拒絶査定 抗告審判 審決取消 訴訟	39条	本願発明 (「印刷配 線板」) と引用発明 (「プリント配線 の製作方法」) 間の 先後願関係にお ける同一発明 (39条) が争われた事件	「……原告は、本願発明は物の 発明であり、引用発明は方法の 発明であるから、両者は、技術 的内容を問うまでもなく、形式 上別異の発明である旨主張す けれども、物の発明とその製作 方法の発明とが技術思想として 同一である場合には、両者は、 単に技術的思想の表現方法を異 にするにとどまり、これを同一 の発明というべきことは当然で あるから、原告の主張はそれ自 体失当である。」		
(4) 東高判昭 53.5.31 (昭 48 (行ケ) 27)	拒絶審決 取消訴訟	39条	本願発明 (「方法」 と引用発明 (「装 置」) 間の先後願 関係における同 一発明 (39条) が 争われた事件	「……両発明間には、方法とし て表現したか、装置の構造とし て表現したかの差異があるとし ても、技術的思想としては何ら 差異はなく、別個の発明を構成 するものではないということが できる。」		
(5) 東高判昭 45.5.20 (昭 44 (行ケ) 93)	拒絶審決 取消訴訟	44条	分割出願 (「強化コ ンクリート製品 の製造法」と原出願 (「コンクリート 強化用混和剤」) とが同一発明か否 か、すなわち、分 割出願は分割要 件を満たすか否か が争われた事件	「……表現形式上は前者は「物」 の発明であり、後者は「方法」 の発明であるけれども、その技 術的思想の実質は、コンクリ ート製造の際に添加する薬品す なわち強化用混和剤にあるもの であり、両者その使用領域を全 く同じくし、また作用効果にお いても同一であることを認める ことができる。右に認定したと ころからすると、原出願発明と 本願発明は、同一の使用領域に 有利に使用し得る新規な材料を 見いだすことが基礎になってお り、本願発明は原出願発明にか かわる物の使用目的に従った自 明の使用行為にすぎないので、 それ自体何らの発明性を有しな いものといわざるを得ないか ら、結局、原出願発明とは同一 発明と解すべきである。」		
(6) 東高判昭 56.1.28 (昭 54 (行ケ) 27)	拒絶審決 取消訴訟	44条	分割出願 (「立向き 溶接装置の走行制 御方法」と原出願	原出願の発明が「速度調整装置」 であるのに対し、本願発明は「走 行制御」の発明であって、両者	分割出願発明 被溶接母材の略垂直な接合 部の両側に移動可能な当金	

			<p>(「溶接アーク光による立向き溶接の速度調整装置」とが同一発明か否か、すなわち、分割出願は分割要件を満たすか否かが争われた事件</p>	<p>の間には「装置」と「方法」といういわゆるカテゴリの相違がある。しかし、これまで検討した原出願の発明の構成と本願発明の構成とを対比し、それぞれの発明の目的及び効果を併せ考えると、両者は、同一の技術について、一方は装置の面から立言し、他方は方法の面から立言したものにすぎず、原出願の発明の「速度調整装置」の作用それ自体が本願発明の「走行制御方法」であることが明らかであり、自然法則を利用した技術的思想としては異なるところはないというべきである。そうであれば、本願発明と原出願の発明との間に実質的な相違はなく、カテゴリの相違に基づく格別に技術的な意味のある構成上の差異を認めることはできない。</p>	<p>を配置し、前記接合部に心線を連続的に供給してアーク溶接を行う立向き溶接装置において、前記当金に適宜の支持部材によりアーク光検出用受光器を装置し、該受光器に入射するアーク光の強さが予め設定された値以上になったとき、その出力信号により巻き上げ電動機 14 を制御して溶接装置の上昇速度を溶接速度より大きな速度に加速することを特徴とする立向き溶接装置の走行制御方法。</p> <p>原出願発明 「溶接部の溶接アーク光を受ける受光器と、この受光器の指向性を強めるために設けられたパイプ状の部材と、該受光器に接続され電源と巻き上げ電動機との間に挿入され該受光器からの電流を受けて受光アーク光の強さが強くなった時に限定的に作用して該巻き上げ電動機の回転速度を自動的に速くする電氣的時限的切換手段とを備え、アーク光の強弱によって溶接装置の速度を自動的に調節するようにしたことを特徴とする溶接アーク光による立向き溶接の速度調整装置」</p>	
<p>(7) 東高判平 2. 4. 24 (昭 62 (行ケ) 97)</p>	<p>拒絶審決 取消訴訟</p>	<p>44条</p>	<p>分割出願(「異方性ドープ」と原出願(「芳香族ポリアミド繊維又はフィルムの製造方法」とが同一発明か否か、すなわち、分割出願は分割要件を満たすか否かが争われた事件</p>	<p>分割出願発明と原発明が、表現上、物の発明と方法の発明としてカテゴリを異にしている、実質的に同一の技術思想を、右発明の特許請求範囲においては物の面から規定し、原発明の請求範囲においては方法の面から規定したものにはすぎず、実質的に同一と解するのが相当である場合、これと同旨の審決の認定判断は正当であるから、分割出願を不適法とし、出願日の遡及を認めず、現実の出願日より前に頒布された引用例に右発明が記載されているとしてその新規性を否定した審決の認定判断は正当である。</p>		
<p>第3グループ</p>	<p>種 類</p>	<p>対象条文</p>	<p>事件内容</p>	<p>判示事項</p>	<p>クレーム</p>	<p>備 考</p>
<p>最判平 11. 7. 16 (平成 10 (オ) 604) (生理活性物質測定方法事件)</p>	<p>侵害訴訟</p>	<p>2条3項、 68条、 100条</p>	<p>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(単純方法と生産方法との間の問題)および100条2項の法的性質について争われた事件</p>	<p>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ものであるから、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、当該発明がいずれか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(70条1項)。「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。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ではできないし、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。」</p>		

## 1. 発明のカテゴリの分類決定基準

発明のカテゴリを決定するのは、発明の実体を考察すると、「経時性」を根拠にして、「物」と「方法」に客観的に分類することは困難であり、「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、「審査後及び権利後の特質を考慮して、出願人が作成した明細書の記載を基礎として決定」されるものなので、「出願人」の「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のが自然であるとする選択説を採用の方が妥当であると主張しておられます。

しかしながら、「経時性」はともかく、客観的に「物」と「方法」を弁別する基準はないものであろうか。

## 2. 「経時性」の根拠は果たして妥当か

### 2.1 「経時性」の問題点

先ず「経時性」を問題にしてみる必要があると思う。

発明のカテゴリの分類基準の最も著名なものは「2. 判例」の項中の「東高判昭 32. 5. 21行集 8 巻 8 号 1463 頁（放射線遮断方法事件）」であろう。本来はここで勝負が決まってしまったといっても過言ではなかったと思えるほどである。

そこでその定義は「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ものである」というところにある。

しかしなぜそうなのかという点は、判例中では述べられておらず、アプリアリに、唐突にこの定義が飛び出して、本案事項を切って捨てるのである。

件の「経時性」この定義中の「経時性」であるが、判決以降どういう訳か「方法」というところの「経時性」が一人歩きするようである。それはそれとして本来は「同時性」もあるので「時間性」ではあろうか。

しかしよく考えてみると「経時性」の一人歩きは全く不思議でならない。

判決における定義の主文はむしろ「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」ではないのか。即ち述語は、「数個の行為または現象」ではないのか。

それらが「経時的な要素」を包含するというのである。ということは、あくまでも「数個の行為ま

たは現象」が主であって、「経時的」はそれらの中に包含される単なる従属的な意味しか持ち得ないと思う。

また「行為または現象」であるが、単なる自然現象では自然界の中の相互作用にすぎず、発明、技術として如何なものであろうか。そのようなものは、知的所有権の法客体としては如何であろうか、かということである。

結局は「現象」も行為に起因、付随し、あるいは裏打ちされた現象という事にならざるを得ないと思う。

従ってこの定義において重要なことは、「経時性」ではなく、「行為」こそが最重要事項であるはずであると思う。「行為」はまた近代法の重要な法客体でもある。

### 2.2 行為による発明のカテゴリの決定

次に問題となる点は、行為を基準として、発明のカテゴリを分類できるかということであるが、発明の分析を徹底化すれば可能であると思う。

例えば主観説に従えば、モータの回転過程を経時的に書いて「電磁力変換方法」となり、電池において物質の電気化学的な変化を経時的に書いて「電気化学的な発電方法」とすることも可能であろう。動くもの動かないものも含めてこれらはモノであり、方法とするには余りにもバカげている。この手の案件は枚挙にいとまがない。

また、「……装置において……方法」、「……方法における……装置」なる珍物も少なくない。

自動制御、自動機械などでは「……して、……して、……する製造方法」となっているのも少なくない。記載形式が順序的、経時的であり「方法」の定義にピッタリであるからである。

しかしながら自動機械、自動装置等では、機械自体が自らの部品であるセンサの出力を受けて、自ら演算し、自らシーケンスの切替を自動的に行うものであって、どこにも人の行為は介在せず、電子のスピードで処理が行われる。

従って発明の記載型式には制約されず、発明の内容により、何が発明されたか、発明の特徴は何かを謙虚に追求し、人の行為の有無によって決めればよいのである。

昔は肝心の所では職人さんが色等により温度判別

し、次のシーケンスを決めた。従ってその時代はその行為に着目し、その行為無くしては発明が成立しないので「方法」であった。その工程が機械化、自動化され、即ち行為が物化されてモノになるのである。

### 3. 法客体としての発明

そもそも法客体は究極的にはモノと行為である。

知的所有権においてはそれが知識のレベルにおいて反映されたモノである。

従って本来モノとしての発明が方法として記載された場合、直接的にそれを俎上に載せるステージは現行の審査、審判、訴訟等の各種特許プロセス上にはないようであるが、周辺に与える混乱は少なくないと思う。

あたかも憲法9条と自衛隊の関係と同様な、常にすれ違い的な直接的にかみ合わない議論になりがちであると思う。

方法の特許でモノを押さえられるか。あるいは

逆は可能か等、現実には適当に解決がつけられるであろうが、ほとんど真つ当な議論が行われにくいのではなかろうか。テレビジョンの発明に関する方法特許で「物」を押さえられなかつた例もあるがここでは省略する。

やはりモノの特許で「物」を押さえ、方法の特許で「行為」を押さえるのが自然ではなかろうか。

しかしながら実際の研究においては判例、学説、審査例等では、全てはアプリアリに与えられた実際の明細書の記載から出発せざるを得ないという制約があるのである。発明の分析がどうなされたか分からない点もある。従っていろいろ参考資料を見ても十分な結論に至らない場合もやむを得ないと思う。

学者なら文献の及ぶ範囲での研究もやむを得ないが、実務家は発明を本質的に分析し、その特徴を抽出しその上で法客体としてふさわしいカテゴリを決めたいと思う。

## 2. 弁理士糟谷先生のご質問に関する回答

長文にわたるご質問ありがとうございます。

### (1) まず、ご質問を以下のように、理解いたしました。

発明のカテゴリの分類決定基準、すなわち、出願された発明が「物」、「方法」のいずれに属するかという基準として、本源説（客観説）と主観説とが対立していますが、まず、糟谷氏は、一応、客観説の立場に立ち、「物」と「方法」の具体的分類基準として、通説である「経時性」は妥当でなく、「行為」という概念を基準とすべきであるとのご見解であり、具体的には、「発明の内容により発明の特徴は何かを謙虚に追求し、人の行為の有無によって決めればよい」というご見解と把握いたしました。

### (2) 客観説か？ 主観説か？

糟谷氏は、一応、客観説の立場のようですが、私は発表内容のように、客観説は妥当ではなく、主観説が妥当と考えているものであり、発明のカテゴリは、出願人が選択してきた発明のカテゴリを尊重して定めるべきであり、具体的には、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、発明の名称、発明の目的等から発明のカテゴリを定める立場です。そして、具体的には、以下のように処理すればたりると考えるものです。

### (A) 審査段階においては、

(i) 出願人が選択した「物」又は「方法」のカテゴリが、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」の発明として処理する。

(ii) 他方、出願人によるカテゴリの選択が、

(a) 不適当な結果、①クレーム記載内容が「物」、「方法」の発明として不明確な場合・クレームの末尾が「物」か「方法」か、不明な場合等の明確性要件や②クレーム記載内容が発明の詳細な説明に未開示の場合・クレームとの間で記載不一致の場合・「物」の発明では、その物を作ることができ、かつその物を使用できること、「方法」の発明では、その方法を使用できること等の実施可能要件等を具備していない場合には、明細書記載要件違反（36条4項、6項）として、処理する。

(b) また、出願人によるカテゴリの選択が、不適当な結果、その発明の特徴部分を捉えきっていない結果、新規性、進歩性、先後願、拡大された先願等を具備していない場合には、実体的な特許要件違反（29条等）として、処理する。

### (B) 特許成立後においては、

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るものであり、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」に比重を置いて判断（70条1項）すべきと考える。特許要件を全て具備した特許の場合、クレームの末尾で意思表示を行った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、キルビー最高裁判決で示された権利濫用<sup>③</sup>や当然無効の抗弁、明細書記載不備の抗弁の問題等として処理すれば足りる。

### （3）糟谷氏ご主張の分類基準としての「経時性」、「行為」について

上記放射線遮断方法事件では、方法の発明の「経時性」について、「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）、先にも認定したように、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、この経時的な要素を抜き、これを方法の発明となすことはできない。」と判示しています。

糟谷氏のご指摘のように、「経時性」の生じる根拠として、「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」にその原因を求めています。

その意味において、「重要なことは、「経時性」ではなく、「行為」こそが重要事項である」という糟谷氏の主張は、一応、理解できます。

かかる見解は、米国の古い判例、例えば、Durden事件<sup>④</sup>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、方法の定義を「経時性」というより「行為」に近い概念で捉えている立場と共通すると思います。

しかし、私の立場からは、発明のカテゴリの分類基準として、

**客観説：**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が妥当か？

**主観説：**発明の実体を考察すると、「物」「方法」「製造方法」といった画然たる分類基準はなく、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種類のカテゴリから選択できるとする説が妥当か？という問題が、最も中心的な議論と考えています。

したがって、糟谷氏の中心のご見解である「経時性」は妥当でなく、「行為」、「人の行為の有無」という概念を基準とすべきである点は、私の立場からすると、両者の差は、重要な意味を持たないという結果にならざるを得ません。

その理由として、例えば、以下の理由が挙げられます。

#### ①発明の実体

工作機械や装置等は、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作用・現象・行為・経時的な工程を不可欠とし、結果として、物の発明といえども、その実体として、「作用」「現象」「行為」「経時的要素」が必然的に含まれると考える。その結果、物質自体を除き、殆ど全ての発明は、数個の作用・現象・行為・経時的な工程方法の発明としてクレーム可能と解する。

従って、発明の実体を考察すると、数個の「作用」「現象」「行為」と「経時性」という概念は、同レベルの問題にすぎず、「物」と「方法」の発明を客観的に分類するのは困難であると考えます。

#### ②出願人の発明のカテゴリの選択の自由

発明の実体として、「作用」「現象」「行為」「経時的要素」が必然的に含まれるという前提として、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。

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と考えます。

#### ③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

技術の進歩、新技術の出現に伴って、機能的記載クレームやプロダクト・バイ・プロダクト・クレームの

容認した結果、クレームの記載において、数個の「作用」「現象」「行為」と「経時性」という概念は、同レベルの問題にすぎないと考えます。

**(4) 糟谷氏ご主張の「人の行為の有無」を基準とする説**

以上を前提として、糟谷氏は、「発明の内容により発明の特徴は何かを謙虚に追求し、人の行為の有無によって決めればよい」と主張されていますが、この点は、以下の疑問があります。

上記放射線遮断方法事件の判示事項である「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」の「行為」とは、「人の行為」という意味のみを指しているのでしょうか？機械等装置により行われる「行為」も含んだより広範な概念ではないのでしょうか？

また、上記判例を離れても、申し訳ありませんが、なぜ、「物」と「方法」の発明の分類基準として、「人の行為の有無」を基準とするのかという点が、私の力不足の為、理解できず満足なご回答ができなかった点をご容赦ください。

なお、今回の私の発表論文に対して、全く面識のなかった諸先輩の皆様から、直接電話によりご指導、ご鞭撻等を頂きました。ここに紙面をお借りして御礼申し上げます。

その中で、糟谷氏と同様に「人の行為の有無」を基準とする説を採られておられる弁理士の丸山光信氏からのご意見も拝聴できました。丸山氏のお書きになっ

たパテント2000年 Vol.10も読ませて頂きましたが、十分なご回答ができなかった点をご容赦ください。

**注**

- (1) 審査基準 第Ⅱ部第4章 特許法第39条：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。参考判例として、上記OF ケーブル製造方法事件の同旨先例として、本文で示した東高判昭45.5.20(昭44(行ケ)93)、(昭48(行ケ)27)(昭37(行ナ)103)が挙げ、第2グループの判決が採用する処理手法の立場であることを示している。
- (2) 吉藤・熊谷「特許法概説 第13版」有斐閣 67頁では、発明のカテゴリが相違するが、実質的発明の同一とされる具体例が例示されている。
  - ①「導体上にポリエチレンを被覆することを特徴とする電線の製造方法」と「導体上にポリエチレン被覆が設けられている電線」
  - ②「エポキシ樹脂と硬化剤と着色剤とからなる塗料」と「エポキシ樹脂に硬化剤と着色剤とを加えて、塗布ロールで被塗装物を塗装することを特徴とする塗装方法」
  - ③「四塩化チタンとトリエチルアルミニウムを反応させて得たエチレン重合用触媒」と「四塩化チタンとトリエチルアルミニウムを反応させて得た触媒を用いてエチレンを重合する方法」
- (3) 大淵哲也「特許審決取消訴訟基本構造論」有斐閣(2003年)
- (4) *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)

※1. ご投稿頂いた時点では、企業の特許部に勤務されていましたが、現在住所移転の為ご連絡のとれない状況にあります。

※2. 糟谷洋治弁理士におかれましては、平成15年6月25日にご逝去されました。誠に哀悼に堪えません。ここに謹んでご通知申し上げます。

尚、この質問原稿については、ご遺族のご了解を頂き掲載しております。

**パテントニュース・レポート**

**産学連携促進へ10の提言**

経済産業省は、「産学連携の更なる促進に向けた10の提言」を10日に決める。「TL0と大学の連携強化」や「中長期的視野に立った大学研究成果の評価・特許取得などの実施」などで、今後は政府、産業界、大学などに広く提言する。

提言は大学やTL0、産業界などが自らやるべきことと、国が支援しなければならないことを明確化しているのが特徴。産業構造審議会（経産相の諮問機関）産業技術分科会産学連携推進小委員会が、とくに重要と判断した項目をあげた。

具体的には大学に対し、TL0の特許取得の判断を大学が尊重すべきだと提言。また特許取得の判断は、短期的に市場が見込まれるものだけでなく、中長期的な視野に立つ必要があるとしている。

国に対しては特定技術分野重点TL0（スーパーTL0）を整備し、技術移転システムの充実を図るべきだとした。このほか大学やTL0への直接補助による特許活動費用の確保、技術経営（MOT）人材を5年間で1万人体制にするための育成プログラム開発などをあげた。

また産業界は、大学での専門人材育成に対して“受け身”にならずに大学教育や学生の評価に積極的にかかわる必要があるとした。このうえで第三者評価機関の整備を主導したり、専門人材を見極める目利き能力を高めるべきだとしている。

（日刊工業新聞 2003. 7. 10 朝刊）

産学連携の更なる促進に向けた10の提言

- |    |                              |
|----|------------------------------|
| 1  | TL0と大学との連携強化                 |
| 2  | 中長期的視野に立った大学研究成果の評価・特許取得等の実施 |
| 3  | 大学研究成果に係る対外窓口・権限の明確化         |
| 4  | 特定技術分野重点TL0（スーパーTL0）の整備      |
| 5  | TL0協議会の拡充                    |
| 6  | 大学・TL0の一体的な特許活動費用の確保         |
| 7  | 我が国独自のMOTプログラムの開発強化          |
| 8  | 実践型インターンシップの推進               |
| 9  | 専門人材育成環境の整備促進                |
| 10 | 関係府省の連携強化                    |