

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】<充足論>

「製造方法」と「単純方法」との区別

- ①カリクレイン最高裁判決＋調査官解説（高部）
- ②区別が問題となった下級審裁判例（4件）
- ③製造方法の特許権が及ぶ範囲<学説>

「製造方法」と「単純方法」との区別

- ①カリクレイン最高裁判決＋調査官解説(高部)
- ②区別が問題となった下級審裁判例(4件)
- ③製造方法の特許権が及ぶ範囲<学説>



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

特許法2条3項～発明の「実施」の定義

- 一 **物**(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、**使用、譲渡等**(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
- 二 **方法の発明**にあつては、その**方法の使用**をする行為
- 三 **物を生産する方法の発明**にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

<Q>「間接生産物」を含むならば、物の発明より広いが...

特許庁・審査基準～「製造方法」と「単純方法」との区別

審査基準の実施可能要件(特許法36条4項1号)の欄

「物を生産する方法の発明には、物の製造方法、物の組立方法、物の加工方法等の発明がある。いずれも、(i)原材料、(ii)その処理工程及び(iii)生産物の三つから成る。そして、物を生産する方法の発明については、当業者がその方法により物を生産できなければならないから、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を生産できるように、原則として、これら三つが記載されなければならない。」と記載されており、製造方法のみならず、組立方法・加工方法も製造方法の発明であると説明されている。

(1)カリクレイン最高裁判決＋調査官解説(高部)

最判平成10年(オ)604「生理活性物質測定法」(カリクレイン)事件

⇒「生理活性物質測定法」という検査方法に係る発明について、同発明が単純方法の発明である以上、医薬品の製造工程に組み込まれていても、製造された医薬品の製造販売等には及ばないとして、原判決を破棄し、自判した。(原判決も、同発明を製造方法の発明と認定したのではなく、単純方法の発明に基づく差止可能範囲を特許法2条を超えて広げようと試みたものであり、最高裁判決によりその点を否定されたものである。)

※カリクレイン最高裁判決の事案は「生理活性物質測定法」の発明であり、単純方法の発明であることは明らかであった。

⇒調査官解説において、区別の一般論が説明された。

「(2)方法の発明の意義」として、過去の大審院判決を引用するとともに、「学説の多数は、方法の発明は、その構成中に時間的な要素を包含することを必須とするものであるとしている。そして、物を生産する方法とは、その方法を遂行した結果生じた物が使用販売の対象となり得るものであり(同項三号参照)、単純方法とは、生産物を伴わず、操作を受ける目的物に変化を生ぜしめることを目的としない方法をいうなどと説明されている。

また、測量方法、分析方法、測定方法、通信方法、運転方法、運搬方法、殺虫方法、除草方法等は、単純方法に分類される...と解説し、続いて、

「(3)発明の種類の違い」として、「...単純方法の発明か、物を生産する方法の発明か...。発明のカテゴリーについても、特許発明の技術的範囲と同様に、まず特許請求の範囲の記載により判断し、特許請求の範囲に記載された用語は、明細書の発明の詳細な説明の記載や図面を考慮して、解釈すべきであろう...。」と解説している。

(2) 「製造方法」と「単純方法」との区別が問題となった裁判例

大阪地判平成23年(ワ)6878「着色漆喰組成物の着色安定化方法」事件

「本件特許発明1は、その特許請求の範囲の記載において、『着色漆喰組成物を生産する特定の方法』など、物を生産する方法であることを示す表現にはなっていない。また、本件明細書1の記載を参照しても、着色安定化方法によって、色飛び、色むらのない着色漆喰塗膜を形成することができる」とされており、これによると、**本件特許発明1の方法により生産した物とは、最終的に形成された漆喰塗膜であると解する余地がある**のであり、着色漆喰組成物を生産する方法の発明であることが明確に示されているとはいえない。以上によれば、本件特許発明1については、物を生産する方法の発明ではなく、単純方法の発明と解するのが相当である...」と判示して、**単純方法**の発明であると認定した。(同事案では、間接侵害が成立した。控訴審判決なし。)

(参考～特許請求の範囲の記載)「...を含有する着色漆喰組成物の着色安定化方法であって、当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し、上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせることを特徴とする方法。」

(2) 「製造方法」と「単純方法」との区別が問題となった裁判例

大阪地判平成15年(ワ)860「点検口の蓋の取付方法」事件

「物を生産する方法の発明において、生産される物、すなわち製造、組立、加工などの対象とされる物は、少なくとも、譲渡又は輸入の対象となり得るような独立性のある物でなければならない...。蓋の取り付けられた点検口は、シンクキャビネット・ガスキャビネットの背面の一部分をなすにすぎず、譲渡又は輸入の対象となり得るような独立性のある物であるとは認められない。したがって、本件方法発明は...単純方法の発明である...。本件方法発明に係る点検口の蓋の取付方法がシンクキャビネット・ガスキャビネットの製造、設置の過程に組み込まれていたとしても、**本件方法発明はあくまでも点検口の蓋の取付方法を内容としており、シンクキャビネット・ガスキャビネットの製造方法、組立方法の発明ではない**から、本件方法発明によってシンクキャビネット・ガスキャビネットが製造されるとはいえず」と判示して、**単純方法**の発明であると認定した。

(参考～特許請求の範囲の記載)「板体に形成された点検口を閉じる蓋を、基板の表面側と裏面側にそれぞれ弾性を有する挟持片と該挟持片より短い掛支片が突設された断面ほぼS字形の取付具を用いて取り付けする方法であり、基板と挟持片との間で点検口の周端縁を挟持するように、この取付具を点検口の上下に取り付け、蓋の下端縁を下方の取付具の基板と掛支片との間に差し込み、蓋を点検口側に押し付けた状態で上方の取付具を下方に押し下げることにより、蓋の上端縁を上方の取付具の基板と掛支片との間に差し込み、蓋を点検口の前面に保持するようにしたことを特徴とする点検口の蓋の取付方法。」

(2) 「製造方法」と「単純方法」との区別が問題となった裁判例

東京高判平成16年(ネ)4518「切削オーバーレイ工法」事件

「...本件発明は、『マンホール枠を含む舗装の切削オーバーレイ工法』という『工法』の発明であって、経時的に工程を表し、生産物を伴わず、目的物に変化を生じさせることを目的とするものではないと認められるから、物を生産する方法の発明には該当しない...。...『オーバーレイ』を『施工』した後、『切断』する等の工程が含まれるというにすぎない...から、本件発明をもって『オーバーレイ』を『生産』する方法の発明ということはいできず... 」と判示して、**単純方法**の発明であると認定した。

(参考～特許請求の範囲の記載)「マンホール枠を含む舗装の切削オーバーレイ工法において、(a)マンホール枠周囲の舗装が筒状に切断されると共に切断舗装版及びマンホール枠が撤去される工程、(b)マンホール基壁上に支持蓋が仮設されると共に支持蓋周囲の空洞部に舗装材が打設される工程、(c)舗装表面がマンホール基壁上の舗装材表面も含めて切削されると共に切削面にオーバーレイが施工される工程、(d)マンホール枠の設置予定域周囲の舗装がオーバーレイ上から筒状に切断されると共に切断舗装版及び支持蓋が撤去される工程、(e)マンホール基壁上にマンホール枠の据え付け基礎が構築されると共に据え付け基礎上にマンホール枠がその上面をオーバーレイ表面の高さに合わせて設置される工程、及び(f)マンホール枠周囲の空洞部に舗装材がオーバーレイ表面の高さまで打設される工程からなる切削オーバーレイ工法。」

(2) 「製造方法」と「単純方法」との区別が問題となった裁判例

東京地判平成13年(ワ)3764「L- α -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
「...『物を生産する』行為というためには、原料や材料等の出発物質に何らかの手段を講じて、その化学的、物理的な性質、形状等を変化させて、新たな物を得ることが必要であるのはいうまでもないが、その目的物質は、出発物質と比較して、社会、経済的観点に照らして、前者が新たな価値を伴った物であることも必要である...。本件発明1は、その出発物質が『...の水性溶液』であり、目的物質は『...の結晶』であって、両者は、化合物の組成においては、共通であるけれども、その形態において、大きく異なっており、この点が、目的物質の経済性や市場価値において決定的な意味を有していること、...その目的物である結晶状態のAPMは甘味剤として使用・譲渡の対象となる物であること等の諸点に照らすならば、本件発明1におけるAPMの水性溶液からAPMの結晶を得る行為は、前述した原料、材料に何らかの変更を加えることによって、取引の対象たるに値する物を作成する行為であるといえるから、物の生産行為に該当すると解すべきである。」と判示して、**製造方法の発明**であると認定した。

(参考～特許請求の範囲の記載)「L- α -アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステルの水性溶液よりこれを冷却晶析するにあたって、冷却後の析出固相が存在する溶媒1リットルに対して約10g以上となるよう初期濃度を設定し、溶液全体を見掛け上氷菓(シャーベット)状の疑似固相となるように、機械的攪拌等の強制流動を与えることなく、伝導伝熱により冷却し、疑似固相を生成せしめることを特徴とするL- α -アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステルの工業的晶析法」

(3) 製造方法の特許権が及ぶ範囲～特許法概説[第13版](吉藤)

「問題となるのは、直接生産物と間接生産物とでは中間の加工・処理方法等により、状態又は物性等が変化して全く異なるものとなる場合である。たとえば、

①染料の製造法の使用によって生産した染料(直接生産物)によって染色して織物(間接生産物)を製造する場合、②中間体(最終生産物の原料)の製造法の使用によって生産した中間体(直接生産物)に慣用手段(常法)を施して最終生産物(間接生産物)を製造する場合である。」と説明したうえで、「これらの

場合に、**直接生産物を特許のない外国で製造するとともに間接生産物をも製造し、これを国内に輸入するときは、方法特許権の効力は間接生産物に及ぶかどうか**」という**問題提起**につき、「この場合は、次の理由によって、**及ぶと解すべきであろう**。特許法は、『直接』に限定する必要がある場合はその旨を明記している(37条4号参照)のであるから、これを明記しない2条3項3号を特に『直接』に限定解釈することは文理上不当であり、また、立法者が『直接』を明記することによって方法発明の保護を有名無実にするおそれがあること等を考慮したためであると解するのが妥当である。」と述べている。

(3) 製造方法の特許権が及ぶ範囲～新・注解特許法〔第2版〕(平嶋)

「生産物の範囲を画定する解釈を巡っては、生産物とは当該物を生産する方法によって**直接的に生産される物(直接生産物)に限定されるのか、あるいは、直接生産物を基にしてさらなる処理や加工を添加された物までも含むと解されるのか、という問題がある**」と問題提起をした上で、「物を生産する方法の発明というカテゴリーに対応する発明としては化学物質の生産方法が多く存在するところ、化学物質の生産方法の場合、当該生産方法による直接生産物については、製品となる最終生産物を得るための中間体として必須という位置付けにあるような物であるというケースも多々ある。このことから、**直接生産物についての実施行為だけにしか特許権の効力が及ばないと画一的に解するのでは実質的に『物を生産する方法の発明』の法的保護として十分でない場合が生じることも想定される。**このことから、**生産物の範囲の解釈としてはいわゆる直接生産物に限定されることなく、直接生産物の物性や特徴、生産方法の技術的性質を考慮の上で、比較的広く解釈するほうが適切である**と考えられる。学説上も、直接生産物に限られるものではないとする立場が有力である...。」

(まとめ／TIP)「製造方法」と「単純方法」との区別

①カリクレイン最高裁判決の調査官解説(高部裁判官)

まず特許請求の範囲の記載により判断し、特許請求の範囲に記載された用語は、明細書の発明の詳細な説明の記載や図面を考慮して解釈する

②(製造方法と単純方法との)区別が問題となった下級審裁判例(4件) 最高裁判決・調査官解説のあてはめ～単純方法3件、製造方法1件

③製造方法に係る特許権が及ぶ範囲<※裁判例は存在しない!!>

⇒特許法概説[第13版](吉藤)、新・注解特許法[第2版](平嶋)ともに、「直接生産物」に限定されず、「間接生産物」に及び得るとする。

※直接生産物に係る物の発明よりも、製造方法の発明に係る特許権が間接生産物まで広く及び得ることとなる。⇒製造方法のクレームを創る!!