

特許法104条の生産方法の推定

裁判例

控訴審：知財高裁令和4年2月9日判決（令和2年（ネ）第10059号）

第一審：東京地裁令和2年9月17日判決（平成30年（ワ）第18555号）

（最高裁ホームページ知的財産裁判例）

レクシア特許法律事務所
知的財産法研究会 弁護士 松本 響子

第1. はじめに

本件は、物の生産方法に係る特許権を有する控訴人（一審原告）が、特許法104条の推定規定の適用により、被控訴人ら（一審被告ら）が製造、販売する製品が本件発明の技術的範囲に属することを主張し、被控訴人製品等の製造、販売の差止め等を求めた事案であるが、第一審判決においては、特許法104条の適用を認めず、また被控訴人方法が本件発明の技術的範囲に属さないとして請求を棄却したのに対し、控訴審判決においては、特許法104条の要件の充足性を認めた上、被控訴人らによる推定覆滅の主張を排斥して、差止請求等を認めており、判断が分かれている。

特許法104条の趣旨は、物の生産方法における立証の困難性を前提としつつ、新規な物を生産した者に別格の保護を与え、もって迅速、適正な裁判に資するというところにあるといわれており、化学物質の発明について特許を受けることができなかつた昭和34年法のもとでは、物の生産方法の発明の権利行使を容易にする手段として多く利用されていたが、昭和50年改正により化学物質の発明が特許を受けることができるようになったことにより、本条の実務的な利用価値は著しく下がったといわれている¹。

実際に、昭和50年以降に出願された新規化学物質の生産方法に係る特許発明に関し、特許法104条の推定規定の適用の可否が争われた事案は本件を含めて数件のみであるが、そのような中で、本件は、特許法104条の適用の可否が争われ、第一審判決と控訴審判決の判断が分かれています。興味深い事案である。

なお、本件では、本件発明の技術的範囲の属否（特許法104条の要件充足性、特許法104条の推定覆滅事由の有無を含む）の他、無効理由の有無についても争われているが、本稿では、第一審判決と控訴審判決において判断が分かれた争点に絞って考察を行うこととする。

1 中山信弘＝小泉直樹編「新・注解特許法」[第2版]【中巻】2120～2121頁[服部誠]

第2. 第一審判決と控訴審判決の概要

1. 事案の概要

本件は、名称を「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」とする物の生産方法に係る特許権（特許第6275313号）を有する控訴人（一審原告）が、被控訴人ダイセル（一審被告ダイセル）が被控訴人原料を製造、販売する行為は本件特許権を侵害し、また、被控訴人AMC（一審被告AMC）が被控訴人原料を使用して被控訴人製品を製造、販売する行為は本件特許権を侵害すると主張し、被控訴人原料及び被控訴人製品の製造の差止め等を求めた事案である。

なお、本件訴訟の係属中に被控訴人ダイセルが申し立てた本件特許に係る無効審判（無効2018-800122）において、控訴人は訂正請求をしており、控訴後の令和3年5月20日に訂正を認める審決が確定したことから、控訴審において控訴人は、訂正後の発明に基づく主張のみを請求原因として主張している。

本件特許の概要は以下の通りである。

出願日：平成29年6月28日

原出願日：平成20年6月13日

優先日：平成19年6月13日（特願2007-156822）

優先日：平成19年6月13日（特願2007-156825）

優先日：平成19年6月13日（特願2007-156833）

訂正前の特許請求の範囲（判決文に倣って分説する）：

【請求項1】（本件発明）

- A-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、並びに、
- A-2 アルギニン
- A-3 を含む発酵原料を
- B 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、
- C オルニチン及びエクオールを含有する発酵物の製造方法。

訂正後の特許請求の範囲（判決文に倣って分説する）：

【請求項1】（本件訂正発明）

- A' 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添加すること、及び、
- B'-1 前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料を
- B'-2 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、
- C' 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、
- D' 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
- E' 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。