

# 知財高裁において特許法104条の推定が認められ権利者逆転勝訴の判決が下された事案

——エクオール含有抽出物事件——

知的財産高等裁判所 令和4年2月9日

令和2年(ネ)第10059号〈特許権侵害差止請求控訴事件〉

原審：平成30年(ワ)18555号〈特許権侵害差止請求事件〉

柏 延 之\*

**抄 録** 本事件は、エクオール含有抽出物の発明に係る特許第6275313号を基に、特許権侵害差止請求訴訟が提起され、原審において請求棄却判決が下されたものの、知財高裁における控訴審において、請求認容の逆転判決が下された事案である。ここでの最大の争点は特許法104条の推定規定の解釈・適用であり、具体的には、同条に規定する「特許出願」日の解釈、「公然知られた物でない」の解釈、並びに特許法104条の推定覆滅の成否について特に争われた。化学分野において昭和50年改正により物質特許が認められ、特許法104条の重要性が薄れるなか、本件は同条により生産方法の推定が認められた極めて珍しいケースである。そこで、本稿では、知財高裁の判決と原判決を比較しつつ、特許法104条の解釈・適用に関する法律上の論点、並びに分割出願を見据えた実務上の留意点等について考察する。

## 目 次

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. はじめに</li> <li>2. 事案の概要等           <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 本事案の概要</li> <li>2.2 本件発明並びに被告方法の内容</li> </ol> </li> <li>3. 本判決及び原判決の概要           <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 特許法104条に規定する「特許出願」日の意味について</li> <li>3.2 特許法104条に規定する「その物と同一の物」について</li> <li>3.3 特許法104条に規定する「公然知られた物でない」の解釈について</li> <li>3.4 特許法104条の推定覆滅（製法の同一性）について</li> </ol> </li> <li>4. 考 察           <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 特許法104条の沿革並びに立法趣旨について</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4.2 本判決と原判決の判断が分かれたポイント</li> <li>4.3 「特許出願」日に関する判断の妥当性について</li> <li>4.4 本件特許に関する優先権出願・分割出願などの経緯について</li> <li>4.5 その他の実務上の論点と留意点</li> <li>5. おわりに</li> </ol> |
|--|--|

## 1. はじめに

本事件は、エクオール含有抽出物の発明に係る特許について、特許権侵害差止請求訴訟が提起され、原審において請求棄却判決が下された

\* 協和特許法律事務所 弁護士・弁理士  
Nobuyuki KASHIWA

ものの、知財高裁における控訴審において、請求認容の逆転判決が下された事案である。ここでの最大の争点は特許法104条の推定規定の解釈・適用であり、「特許出願」日の解釈、「公然知られた物でない」の解釈、並びに特許法104条の推定覆滅の成否について特に争われた。最終的に、これらにおいて控訴審と原審で異なる判断がなされたので（以下、併せて「本件訴訟」といい、控訴審の判決を「本判決」、原審東京地裁の判決を「原判決」ということがある）、以下では本事案の概要について簡潔に示した上で、各争点について控訴審と原審を比較し、適宜解説を加えることとする。

なお、本稿における各当事者は、原審に合わせ原告、被告X1、被告X2のように表記するが、対象製品の製造を行う被告X1と販売を行う被告X2を併せて「被告ら」ということがあり、対象となった特許第6275313号（平成19年6月13日、優先権主張基礎出願。平成29年6月28日特許出願、平成30年1月19日設定登録）を「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」ということがある。

## 2. 事案の概要等

### 2.1 本事案の概要

#### (1) 本件訴訟について

本件特許の特許権者である原告が、業としてエクオール含有組成物に関する事業を行っていた被告らに対し、特許権侵害の差止め等を請求した事案である。

原判決は、被告らの行為は本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないとして、無効論や訂正の対抗主張の成否を判断するまでもなく、請求を全部棄却したため、原告が控訴した。

控訴審では、被告らの行為は本件発明の技術的範囲に属し、かつ本件発明も無効ではないと

判示して、被告方法は原告の特許権を侵害するものとして原判決を破棄し、本件控訴を認容した。

本件発明は、エクオールとオルニチンを含有する食品素材の製造方法に関するものであり、アルギニンにダイゼイン類（発酵原料）を添加し、エクオール等産生微生物を用いて発酵することで、エクオールと発酵副産物であるオルニチンを得るものであった。なお、同様のエクオール含有組成物は、原告自身もサプリメント等として製造発売している。

これに対し、被告らの方法（被告方法）は、ダイゼイン類の発酵物を製造するものであったが、発酵時に使用する微生物の培養液等にアルギニンが含まれている態様であった。

具体的には、被告X1が、上記のエクオールと発酵副産物であるオルニチンを含有する発酵物（被告原料）を製造し、被告X2に販売しており、被告X2はこれを用いてサプリメントなどの食品（被告製品）の製造、販売を行っていた。

#### (2) 本件訴訟の争点

本件訴訟の主な争点として、充足論につき、1) 被告原料は、特許法104条により、本件発明の方法により生産したものと推定されるか、2) 同条の推定覆滅が認められるか否かが争われた。さらに、無効論に関しては、3) サポート要件違反の有無、4) 分割要件違反の有無、並びに5) 各引用文献に対する新規性、進歩性違反の有無、さらに、6) 被告X2が特許権差止の被告適格を満たすか否か、が争われた。

本稿においてはこのうち特に1)、2)に注目し、本判決と原判決の判断の相違について検討を行うこととする。

#### (3) 本件特許成立の経緯と分割出願

本件特許はエクオールとカカオマスを含む食品に関する特許5355395号の分割出願（親出願平成20年6月13日、平成25年9



18.40mg以上のオルニチン、100g当たり約6.6g（1g当たり66mg）のエクオールを生成し、及び

a6 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。」

著者注：控訴審において、被告はa3の要件を、a3-1、a3-2であるとして争った。

### 3. 本判決及び原判決の概要

#### 3.1 特許法104条に規定する「特許出願日の意味について

##### (1) 本判決

「基礎出願A、Bの上記記載に接した当業者は、上記本件優先日当時の技術常識とを考へ併せ、『大豆胚軸』以外の『ダイゼイン類を含む原料』を発酵原料とした場合でも、ラクトコッカス20-92株のようなエクオール及びオルニチンの産生能力を有する微生物によって、発酵原料中の『ダイゼイン類』がアルギニンと共に代謝されるようにすることにより、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有する、食品素材として用いられる粉末状の発酵物を生成することが可能であると認識することができたというべきであるから、本件訂正発明を基礎出願A、Bから読み取ることができるものと認められる。したがって、本件訂正発明は、少なくとも基礎出願A、Bに記載されていたか、記載されていたに等しい発明であると認められ、本件訂正発明は、基礎出願A、Bに基づく優先権主張の効果を享受できるというべきである。」

##### (2) 原判決

「本件発明の方法に係る発酵原料は、『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』であって、本件明細書においても、様々

なダイゼイン類が開示されている（【0089】～【0096】）のに対し、優先権基礎出願の明細書（乙B1の1～3）を精査しても、これらに開示されている発酵原料は「大豆胚軸」のみであって、「大豆胚軸」以外のダイゼイン類は開示されていない。そうすると、本件発明のうち、発酵原料が大豆胚軸である発明については、上記『本件特許の特許出願』日は、優先日である2007年（平成19年）6月13日となる一方、発酵原料が大豆胚軸以外のダイゼイン類である発明については、上記『本件特許の特許出願』日は、親出願日である2008年（平成20年）6月13日となると解するのが相当である。」

#### 3.2 特許法104条に規定する「その物と同一の物」について

##### (1) 本判決<sup>1)</sup>

「被控訴人原料が、上記本件訂正発明生産物に当たることについては、被控訴人らが認否しておらず、その事実を明らかにしないから、被控訴人らは、被控訴人原料が、上記本件訂正発明生産物に当たる事実を自白したものとみなすこととする（民事訴訟法159条1項）。」

#### 3.3 特許法104条に規定する「公然知られた物でない」の解釈について

##### (1) 本判決

「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、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。…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とはできない。」

「また、被控訴人らは、本件訂正発明生産物は、乙B16の『実施例1』の『乾燥重量1g当たり、1mg-3mgのエクオールが生成』している発酵物『992mg』に栄養強化添加物である『97.48%』の純度のオルニチン（乙B67の国際公開公報（WO2006/051940）を『8mg』加えたものであるにすぎないから、『公然知られた物』であると主張するが、…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。」

## (2) 原判決

「このような被告方法が生産方法の推定を受ける本件発明に関し、上記『本件特許の特許出願』日は、優先日…ではなく、親出願日…であるというべきところ、…上記親出願日の時点において、『オルニチン及びエクオールを含有する発酵物』は日本国内において公然知られた物であると認められるから、被告原料は、本件発明の方法により生産されたものとは推定されない。」

## 3. 4 特許法104条の推定覆滅（製法の同一性）について

### (1) 本判決

「被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していないことが立証されているとはい

えないから、特許法104条の推定が覆滅されたと認めることはできない。」

「本件特許請求の範囲及び本件明細書をみても、ダイゼイン類にアルギニンを添加した後に微生物を加えることと、ダイゼイン類とアルギニンと微生物を同時に混合することとの間に何らかの差異があることをうかがわせる記載はない。また、本件明細書をみると、【0091】に『発酵原料（発酵に供される原料）』との記載があるものの、【0093】には『ダイゼイン類を含む発酵原料としては、ダイゼイン類を含む限り、特に制限されるものではない』と発酵原料に特段の制限がないものとされており、そのほかには発酵原料を定義付ける記載はない。前記1（2）のとおり、本件訂正発明において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による発酵に供されるのは、『ダイゼイン類』と『アルギニン』であり、ダイゼイン類にアルギニンが添加されたのちに微生物が添加されたとしても、ダイゼイン類に、アルギニンと微生物が同時に添加されたとしても、アルギニンが発酵に供されることには変わりがない。そうすると、被控訴人方法におけるアルギニンが、発酵原料ではないというべき理由がない。」

「原判決は、本件明細書の【0033】の…との記載及び【0036】の…と発酵原料となる大豆胚軸には、必要に応じて、発酵効率の促進等を目的とする栄養成分を添加してもよいと記載されていることから、発酵効率の促進等を目的とする栄養成分は、発酵原料とは別の成分として扱われていると認定したが、ダイゼイン類を含む『大豆胚軸』が発酵原料に当たることと、ダイゼイン類を含む処理液とアルギニンを含む培養液のいずれもが発酵原料に当たると考えることは何ら矛盾するものではない。また、

【0036】の記載も、大豆胚軸にアルギニンを追加したものを発酵原料とみなすことと矛盾するものではない。したがって、原判決の判断には誤りがあるというほかない。

そうすると、a3の『アルギニンを含む培養液』は、構成要件B'-1の『アルギニンを含む発酵原料』に当たると認めるのが相当であるから、被控訴人方法が構成要件A', B'-1, B'-2を充足しないことが立証されているとはいえない。」

## (2) 原判決

「本件明細書の【0033】には、『当該エクオール含有大豆胚軸発酵物は、発酵原料として大豆胚軸を用いて製造される』と記載され、【0036】には、『…特に、エクオール産生微生物として、アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するもの（中略）を使用する場合には、大豆胚軸にアルギニンを添加して発酵を行うことによって、得られる発酵物中にオルニチンを含有させることができる。この場合、アルギニンの添加量については、例えば、大豆胚軸（乾燥重量換算）100重量部に対して、アルギニンが0.5～3重量部程度が例示される。』と記載されている。

これらの記載に照らせば、発酵原料となる大豆胚軸には、必要に応じて、発酵効率の促進等を目的とする栄養成分を追加してもよいと記載されているから、発酵効率の促進等を目的とする栄養成分は、発酵原料とは別の成分として扱われていると考えるほかない。しかして、前記説示のとおり、被告方法における発酵原料に当たるものは、構成a1～a3に記載された各工程を経時的にみるときは、構成a3の『ダイゼインを含む処理液』であるというべきであるから、構成a3の『アルギニンを含む培養液』は、発酵原料に含まれるものではなく、発酵処理工程において上記発酵原料や●（省略）●と共に

混合される、発酵効率の促進等を目的とする栄養成分に当たるものというべきである。そうすると、被告方法においては、『ダイゼイン類とアルギニンを含む発酵原料』は存在せず、その『アルギニンを含む培養液』は、発酵原料を調整した後の工程である発酵処理工程において、栄養成分等として初めて現れるものであって、これが混合されて発酵処理されているものにすぎないというべきである。」

「イ原告は、被告方法において、培養液に含まれるアルギニンも、ダイゼインを含む処理液と共に混合して発酵処理されるから、『発酵原料』に含まれるものであるといえ、このことは、本件特許請求の範囲の記載及び本件明細書の【0036】【0222】【0225】の記載からも裏付けられる旨主張する。

しかし、原告の上記主張は、本件発明においては、栄養成分として用いられるアルギニンと発酵原料に存するアルギニンを区別していないとの解釈を前提とするものであるところ、上記説示のとおり、本件特許請求の範囲の記載の文言上、アルギニンは、選択されたダイゼイン類と共に発酵原料を調整する段階において、既にその発酵原料に含まれるものであることが明記されているものである。また、本件明細書の【0036】【0222】【0225】の記載をみても、…（【0036】）<sup>2)</sup>という記載からは、発酵原料と栄養成分とが区別されるものであり、発酵原料に対する栄養成分の添加は任意であることが読み取れるにすぎず、『粉末状大豆胚軸、アルギニン、及び水を混合して』（【0222】）、『粉末状大豆胚軸10重量%及びL-アルギニン0.1重量%を含む大豆胚軸溶液』（【0225】）という記載は、発酵原料の調製についての記載とみるのが自然であるというべきであって、これらの記載を根拠に、培地や培養液のように栄養成分として用いるアル

ギニンであっても、発酵原料と特段区別されていないという事はできない。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。」

## 4. 考 察

### 4. 1 特許法104条の沿革並びに立法趣旨について

特許法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。」と規定している。特許侵害の立証責任は原告が全て負うのが原則であるが、原告において通常公にされない被告の製造方法を直接立証することは極めて困難であることから、原告の立証責任の困難性を救済しようとする規定である。

なお、同条は現在の特許法の原型である昭和34年法制定当時から存在する条文であるが、当時は化学物質等の特許が認められておらず(当時の特許法32条では、特許を受けることができない発明として、飲食又は嗜好物の発明(同1号)、医薬の発明(同2号)、化学方法により製造される物質の発明(同3号)が規定されていた)、これらについては製造方法のクレームにより間接的に保護する他なかった。特に、医薬に関しては、製法特許に基づく侵害事件が多発しており、特にそれらの特許侵害訴訟において、特許法104条は非常に重要な意義を有していた。

しかしながら、昭和50年改正法により、特許法32条の1号乃至3号が削除されたことで、これらは立証が比較的容易な物の発明として保護されることが多くなり、それに伴いそれらに関する侵害件数自体も減少したことから、その重要性は大きく低下した。

無論、昨今においても製造方法に技術的特徴を有する発明は存在し、そのような場合に製造方法の発明が規定されることは一般的であるが、そのような場合には、実務上、製造方法の発明と並んでいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームによる物の発明が規定されることが多い。その結果、特許侵害訴訟においても、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの請求項が用いられるケースが多く、むしろその権利範囲の解釈(物同一説を採るか製法限定説を採るかなど)を巡る議論が活発になされてきたと言える。そのため、本件のように特許法104条の解釈・適用が正面から争われた事例は極めて珍しく、今後の実務の参考という意味においても、大いに検討の価値があると考えられる。

なお、その趣旨については、原告による被告方法の立証の困難を救済し、訴訟上の公平を図るという訴訟法説<sup>3)</sup>、新規な物の生産方法の特許発明についてその物と同一の物の生産はその特許発明の方法によってなされる蓋然性が高いという蓋然性説<sup>4)</sup>、新規な物の特許発明の発明者保護とする説(発明者保護説)、並びに上記訴訟法説、蓋然性説、発明者保護説の観点のうち複数を組み合わせる折衷説<sup>5)</sup>があるが、本判決はこのうち訴訟法説に親和的な判断をしているように思われる。

また、本条の推定内容と覆滅の要件については、被告方法が原告の特許発明の技術的範囲に属することまで推定されることを前提に、被告方法が原告の特許発明の技術的範囲に属しないことの証明責任を肯定する非侵害抗弁説<sup>6)</sup>、否定する非侵害否認説<sup>7)</sup>、そもそも推定されるのは特許発明と同一の方法を用いていることのみで、権利範囲に属することは推定されず、被告が特許方法と異なる方法を用いていることを立証すれば足りるとする折衷説<sup>8)</sup>があるが、本判決では「被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していないことが立証されていると

はいえない」とされていることから、非侵害抗弁説に親和的であるように思われる。

以下、本判決と原判決を比較し、特許法104条の解釈・適用において、判断が異なったポイント、並びに実務上参考にすべき点について考察することとする。

#### 4. 2 本判決と原判決の判断が分かれたポイント

特許法104条の推定が認められるための要件は、条文上、「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、」であるが、このうち、「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」については、上述した本件特許の請求項の記載から自明であり、また、「その物と同一の物」に関しては、民事訴訟法159条1項に自白擬制がなされた。

そのため、本件では上記のうち、①「特許出願」日、及び②「(日本国内において)公然知られた物でない」の解釈・適用が特に争われた。

さらに、特許法104条は推定規定である以上、上記の前提事実が原告により主張立証されても被告の立証次第でその推定が覆滅されることがあり得るのと言うまでもないが、本件では③特許法104条の推定覆滅(製法の同一性)についても争われている。

まず、①「特許出願」日の解釈につき、控訴審は、課題解決に至る原理の同一性を重視し、優先日に遡ると解している<sup>9)</sup>。これに対し原審は、その発明が基礎出願に記載されている場合には優先日が基準となること自体については、控訴審と同様の解釈を採っているものの、基礎出願の明細書の記載を厳格に解し、開示されている「大豆胚軸」が発酵原料である発明は優先日に遡り、「大豆胚軸」以外が発酵原料である発明は優先日に遡らないと判断した。

また、②「公然に知られた物」につき、控訴審は、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の存在が要件とされることを前提に、公知文献を組み合わせることによって、その物を実現することができるかで判断した。この点、原審においては、前提としている基準時が異なるので、この点によって両判決の結論が異なった訳ではないが、「出願日の時点において、『オルニチン及びエクオールを含有する発酵物』は日本国内において公然知られた物であると認められる」と判示していることから、そのもの自体が公知であることを要求しており、その解釈手法は特許法29条第1項に規定する公知に近い解釈を採っているように思われる。

そして、③推定覆滅(製法の同一性)につき、控訴審は、「アルギニンが発酵に供される」という、発明の課題解決原理の同一性を重視し、発酵時にアルギニンが存在する以上、ダイゼイン類にアルギニンを添加した後に微生物を加えることと、ダイゼイン類とアルギニンと微生物を同時に混合することとの間には差異がないから、この点は被告方法が本件訂正発明の方法の相違には当たらないと判断した。この点、原審では、そもそも特許法104条の推定が働かないという認定であるため、推定覆滅自体が直接の争点として争われた訳ではないが、製法の同一性に関して、明細書の記載を厳密に解し、発酵効率の促進等を目的とする栄養成分は、発酵原料とは別の成分として記載されているから、この点において被告方法と本件訂正発明は異なると判断した。

このように、両判決が異なる結論に至った直接の要因は、①「特許出願」日の解釈において、本件発明(請求項1記載の発明)につき優先日までの遡及を認めるか(基礎出願に記載されていると認めるか)否かであるが、優先日と親出願日との間で、「オルニチン及びエクオールを



含有する発酵物」は日本国内において公然知られるようになったという事実が鍵になっていたことは、言うまでもない。

全体的に見れば、本判決では、概して本件発明の課題解決原理の同一性を重視し、明細書の記載を柔軟に解釈したのに対し、原審は明細書の記載を客観的記載に忠実に解したという傾向の違いが見られる。

#### 4. 3 「特許出願」日に関する判断の妥当性について

上記3. 1において示した基準時の判断に関し、基礎出願に記載の技術的事項を、そこに直接記載された事項に限らず、技術常識も加味してそれと同一の技術的思想の範囲にまで抽象化して解釈する発想は、いわゆるマキサカルシトール事件知財高裁特別部判決（平27（ネ）10014号）における均等侵害の第1要件に見られるような、本質的部分の判断における発明の上位概念化の発想と共通する部分があり、近年のプロパテントの傾向と軌を一にする判断であるように思われる。

尤も、新規性・進歩性の基準日という重要な法的効果に係る優先権の効果の判断の場面において、このように明細書の客観的記載よりも原理の同一性を重視することが、殊に化学という分野において妥当と言えるか疑問がある。一般的に、作用効果の予測性の低い化学分野においては、個々の物質の選択や組み合わせに技術的特徴があり、明細書に記載のない技術常識も加味して、そこから読み取ることができる解決原理の同一性の範囲についてまで検討しなければならないとすれば、明細書の記載の客観性が損なわれ、第三者に過度な負担を強いることになりはしないだろうか。

従って、特に化学分野における明細書の解釈は、現に原判決においてそうなされたように、極力明細書の記載文言に忠実になされるべきで

あるようにも思われる。仮に基礎出願において、特定の物質やその明示の組み合わせの明示の記載が存在しないことにより、優先権の利益が得られなかったとしても、それはそのような記載をした出願人自身の責任であり、第三者の予測可能性を奪ってまで出願人を保護する必要があったか疑問が残る。

#### 4. 4 本件特許に関する優先権出願・分割出願などの経緯について

上記2. 1 (3) において述べたとおり、本件特許は特許5355395号（親出願平成20年6月13日、平成25年9月6日登録）の第3世代の分割出願（平成29年6月出願）によって権利が成立したものである。このように、本件特許に係る分割出願がなされたのは、優先日の8年後であり、その時点では既に被告らが被告方法に係る事業を行っていたと考えられる。そのため、本件においては、被告らの事業を認識し、被告方法の実施形態に合わせた分割出願を行い、その分割出願により権利行使をしたようにも見受けられる（実際、親出願において成立した特許5355395号は「エクオールとカカオマスを含む食品」であり、当初より被告方法を主なターゲットとして想定したとも考えにくい）。

また、その後も多数の分割出願がなされ、現時点において少なくとも第8世代までの分割がなされ、ファミリー全体で10を超える特許権が成立しているが、被告X1が製品の設計変更を行った後も、これらの特許権を基に、さらに特許係争が継続している状態である。

このように、一つの出願から夥しい数の分割出願を行い、最初の出願日から存続期間の満了に至るまで他社に対する牽制を続けていくという特許戦略は、これまでも欧米の企業でよく見られたが、最近では日本企業でも見られるようになってきている。

本件においては、特許法104条の「特許出願」日の基準が優先日か親出願の出願日かということで争われたが、この点は分割出願の分割要件（分割新規事項に該当するか否かの判断）においても概ね同様の議論が妥当し、本判決の考えに従えば、親出願の明細書に明示の記載がなくとも、技術常識も加味して、分割出願に係る発明が親出願の明細書から読み取ることができる解決原理の同一性の範囲内と認められれば、適法な分割出願と判断される可能性が高くなるものと考えられる（実際、本件では上記の基準時の他、無効論で分割新規事項についても争われているが、いずれも権利者に有利な判断が下されている）。

そのため、本判決の趣旨が特許実務に定着すれば、第三者に対する牽制効果を与えやすくなるのみならず、（当初明細書の一般記載や実施例に明示の記載がなくとも）同一の課題解決原理が妥当すると主張し得る範囲内であれば、第三者の製品やその後の処方変更の態様に合わせた権利化と権利行使がし易くなると思われる。特に、被疑侵害者の行っている行為が特定できれば、その特許請求の範囲を狭い範囲に絞っていくことが可能になるが、そうすることで新規性・進歩性違反とされにくくなり、また、特許法104条の「公然知られた」に該当しにくくなり、権利行使が容易になると考えられる。

逆に第三者の立場としては、基礎出願や当初明細書に明示の記載がないものも含めて競業他社の潜在的な分割出願を予測していかなければならず、その負担は非常に重いものと考えられる。また、分割出願は、原出願日から1年6月経過後に行われた場合には、分割出願後速やかに公開されることとなっているが、早期審査がなされていた場合には、その公開の前に特許査定がなされてしまう場合もあり、気が付いた時には、自社製品が抵触する特許が成立していたという事態を100%避けることは難しい。

そのため、自社製品への抵触が懸念される出願については、常に情報提供や異議申立に備えた公知文献などの準備や、仮にそのような権利が取られた場合の侵害回避手段につき、十分に検討しておく必要がある。

また、そのような場合の多くは、当初出願自体は自社製品に関する事業の開始よりは早いであろうから、先使用や公然実施などを主張することは容易でないと考えられるが、それが可能な場合には、タイムスタンプや公証人の確定日付など製品に関する日付の情報を客観的に立証できるよう準備をしておくことが望ましい。

#### 4. 5 その他の実務上の論点と留意点

##### (1) 分割を見据えた明細書の作成上の留意点

本件特許は分割を繰り返す、本件特許明細書の実施例に「ダイゼイン類を含む原料」や「微生物」が1種類しか用いられていないにもかかわらず、サポート要件、分割要件違反になることはなかった。

本判決は、167頁において、段落【0093】に「ダイゼイン類を含む発酵原料としては、ダイゼイン類を含む限り、特に制限されるものではないが、安全性の観点から、食品素材としても利用可能なものが好適である」という記載があるとしてその種類が限られないことに言及し、段落【0050】には、「ダイゼイン類を含む原料」の一例である「大豆胚軸」を用いた場合のオルニチンの含有量について、「エクオール含有大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たりオルニチンが5～20mg、好ましくは8～15mg、更に好ましくは9～12mg程度が例示される」と記載されており、当業者は、本件訂正発明は、この好ましい量の下限を採用したものであると理解できる旨述べている（他にも【0226】、【0228】【表3】でアルギニンからオルニチンが生成される記載に言及）。このように、明細書の一般記載において、その種

類が制限されないことを明記すること、及び単に「ダイゼイン類を含む原料」に関する記載に終始するのではなく、具体例を積極的に記載しておくことで、当該具体例を用いた分割が認められやすいことを明細書作成の留意点として学ぶことができる。

また、本件では、明細書に1種類の微生物株（ラクトコッカス20-92株）のみしか記載されておらず、この点に関してサポート要件及び実施可能要件についても争われているが、本判決では他の明細書の記載に鑑み、他の微生物も含むと判示されている。

この点、本判決130頁において「本件明細書（甲2）の【0224】、【0225】や証拠（甲19, 20, 乙B4, 10, 16, 24）には、ラクトコッカス20-92株やd o 03株をはじめとする各種エクオール産生微生物の培養条件が記載されているところ、そこに記載された培養条件が、菌株ごとに特殊な条件が設定されているとは認められないので、培養条件の設定に困難を要したとはいえないし、当業者は、上記スクリーニングを実施するに当たって、上記各証拠に記載された培養条件を手掛かりにすることができたと認められる」との判示は、微生物の限定の有無につき、培養条件が一般的なものの否かも参考資料となるとしており、興味深い。また、本件で「公知のスクリーニング方法を用いて、通常試験錯誤の範囲内において」という基準が用いられていることも参考となる。

そのため、将来実施例に記載のない微生物種に限定した分割出願を行う場合も想定し、培養条件など実施例で用いているものと特段変わらず、過度な試験錯誤を要することなく（本判決の言葉を借りれば、「公知のスクリーニング方法を用いて、通常錯誤の範囲内において」）実施可能であることを記載しておくことが望ましいと考えられる。

## (2) 被告X2に対する差止について

本件では、被疑侵害品の原料を被告X1が製造販売し、それを被告X2が食品に添加し、販売する方式をとっていたところ、被告X2は訴訟提起後、被告製品の販売を中止していたにもかかわらず、特許法100条の「侵害するおそれがあるもの」に該当するとされている。

この点、裁判例では、「客観的にみて侵害が発生する蓋然性があると認められる具体的な事実が存在すること<sup>10)</sup>」という判断基準が一般的であり、①被告が過去に侵害行為を行っていたことに加え、②被告が発明または考案の技術的範囲に属することを争っているか<sup>11)</sup>、③被告に侵害を再開する意思があるか<sup>12)</sup>、④被告に侵害品の製造・販売能力があるか<sup>13)</sup>などが考慮されている<sup>14)</sup>。

本件においては、①、④の「販売能力」は問題なく認められ、被告X2は本件訴訟に、被告X1側に補助参加しているのであるから、②、③も認められると言ってよい。また、そもそも、真に販売をする意思がなく、販売を中止しているのであれば、判決によって差止、廃棄・除却命令が認められたとしても、被告X2が受ける不利益は（単純な廃棄費用を除き）存在しないのだから、これを認めることによる不都合はさほど大きくないと思われる。

従って、本判決において被告X2に対して差止を認めたのは、概ね妥当な判断であったと言えると考えられる。

## 5. おわりに

本稿では、度重なる分割出願を経た後、訴訟が提起され、特許法104条の適用が問題となり、原審において請求棄却判決が下されたものの、知財高裁の控訴審において認容の逆転判決が下された珍しい事案を題材に、判断が分かれた原因について検討すると共に、分割出願を見据えた際の実務上の留意点等について考察して

きた。特に方法発明の立証の困難性は以前より問題とされてきたところであり、2020年特許法改正により査証制度が導入されたことにより、製造方法などに関しても、今後、推定規定を用いることなく直接に立証し易くなるかも知れない。しかしながら、査証制度に関しては、その要件が厳しく現段階ではどのように運用されていくか不透明な部分があり、また、立証活動は様々な角度から試みられることが通常であるから、今後も特許法104条の必要性は大きく変わらないと予想される。そのため、今後も同条の解釈・適用に関連する裁判例の蓄積がなされることを期待したい。

## 注 記

- 1) その他の要件については、下記の通り判示している（それぞれ充足）。  
「物を生産する方法の発明」  
「本件特許は、『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』という物（本件訂正発明生産物）を生産する方法について特許がされている場合に当たる。」
- 2) 本件特許の段落【0036】の記載は、以下のとおりである。  
「大豆胚軸の発酵において、発酵原料となる大豆胚軸には、必要に応じて、発酵効率の促進や発酵物の風味向上等を目的として、(中略)アミノ酸等の栄養成分を添加してもよい。特に、エクオール産生微生物として、アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するもの(中略)を使用する場合には、大豆胚軸にアルギニンを添加して発酵を行うことによって、得られる発酵物中にオルニチンを含有させることができる。」
- 3) 訴訟法説をとるものとして、例えば、  
東京地判昭和54年3月23日（無体集11巻1号157頁、ジピリダモール事件）  
牧野利秋編 裁判実務大系（9）p.216（飯村敏明）（1985）青林書院  
特許庁編 工業所有権法（産業財産権法）逐条

解説（18版）pp.293～294（2010）  
発明協会

宮脇幸彦編 豊崎光衛追悼論文集「無体財産法と商法の諸問題」p.246（1981）有斐閣  
松井祥二、工業所有権法研究、15巻、2号、p.7（1969）

- 4) 蓋然性説をとるものとして、例えば  
東京地判昭和53年2月10日（無体集10巻1号14頁）（判例時報、903号、64頁、カルボン酸製造法事件）  
中山信弘編 注解特許法 上（第3版）p.1144（松本=安田）（2000）青林書院
- 5) 折衷説をとるものとして、例えば  
牧野利秋、判例時報、691号、p.132（1989）
- 6) 非侵害抗弁説をとるものとして、例えば  
大阪地判昭和39年12月26日（下民集15巻12号3121頁）（ポリプロピレン事件）  
東京地判昭和47年7月21日（無体集4巻2号433、475頁）（テトラサイクリン事件）  
東京高判昭和57年6月30日（判タ499号4192頁）（ジピリダモール事件）  
名古屋高金沢支部決定昭和61年12月22日（特許企画219号91頁）（新ピペリジのアルコール誘導体事件）  
東京地判昭和30年12月24日（下民集6巻12号2690頁）（クロラムフェニコール事件）（旧法）  
学説として  
牧野利秋編 裁判実務大系（9）p.222（飯村敏明）（1985）青林書院  
本間崇、企業法研究201輯、p.15（1971）  
松居祥二、工業所有権法研究、15巻、2号、p.7（1969）  
竹田稔、知的財産権侵害要論（特許・意匠・商標編）（第5版）p.381（2008）発明協会
- 7) 非侵害否認説をとるものとして、例えば  
東京高判昭和57年6月30日（判タ499号4192頁、ジピリダモール事件）  
学説として  
中山信弘編 注解特許法 上（第3版）p.1150（松本=安田）（2000）青林書院
- 8) 折衷説をとるものとして、例えば  
東京地判昭和51年10月20日（特許管理別冊判例集昭和51年591頁判タ353号

247頁、乳酸プレミナリン事件)

学説として、

三宅正雄先生喜寿記念論文集刊行会編 三宅正雄先生喜寿記念論文集「特許紛争の諸問題」p.716 (品川澄雄)(1986) 発明協会

- 9) 前提として、国内出願日ではなく第1国出願日を基準とすべき、と判示するものとして、  
東京地判昭和46年11月26日(無体集3巻2号367~368頁)(判例時報、650号、475頁)(ビタミンB6-ジサルファイド輸入差止事件)  
東京地判昭和47年7月21日(無体集4巻2号433、475頁)(テトラサイクリン事件)  
上記裁判例に賛成として  
馬瀬文夫、特許と企業、39号、p.12(1972)  
上記裁判例に反対として  
宮脇幸彦編 豊崎光衛追悼論文集「無体財産法と商事法の諸問題」p.252(三宅正雄)(1981) 有斐閣
- 10) 東京地判平成10年3月23日(判例時報1637号、121頁)(抗高血圧剤事件)  
東京高判平成11年6月14日(上記抗高血圧剤事件の控訴審)

- 11) ②の例として、大阪地判昭和43年6月19日(判タ223号、200頁、自動ジグザグミシンの変速機事件)、大阪地判昭和48年2月28日(判タ302号、305頁、乾式ひげそり器事件)、大阪地判昭和49年1月31日(判タ311号、244頁、分離自在のファスナー事件)、東京地判昭和62年7月10日(判例工業所有権法2535号、420頁、除草剤事件)、東京地判昭和62年9月30日(判タ1246号、128頁、食品収納器事件)、大阪地判平成3年3月1日(判例工業所有権法2399号、11頁、シート状物の取装置出事件)など。
- 12) ③の例として、東京地判昭和44年12月22日(無体集1巻396頁、折畳自在脚事件)、東京地判昭和47年3月17日(判タ278号、372頁)(自転車の盗難防止装置事件)など。
- 13) ④の例として、大阪地判昭和50年1月14日(判タ323号、270頁、プラスチックフィルムその他の帯状体における耳片の切断搬送装置事件)
- 14) 前掲注4) pp.1432~1433

(原稿受領日 2022年11月13日)

