

製造方法の発明は出願しない方がよいのか？

高 橋 政 治*
水 野 基 樹**
常 藤 加 菜***
右 田 俊 介****

抄 録 「製造方法の発明は侵害を発見することが困難であるため特許出願するべきではない」という意見をしばしば耳にしますが、必ずしも正しいとは言えません。本稿では製造方法の発明の特許権について権利行使しやすくするための制度および出願しなかった場合のメリット・デメリットを挙げたうえで、製造方法の発明について特許出願する場合の注意点を説明し、さらに製造方法の発明を特許出願する場合に著者らが常に意識していることを紹介します。

目 次

- はじめに
- 製造方法の発明を権利行使しやすくするための法制
 - 特104条, 104条の2および105条
 - 査証制度
- 製造方法の発明をノウハウとした場合のメリットとデメリット
 - メリット
 - デメリット
- 製造方法の発明について特許出願した方がよいケース
- 製造方法の発明について特許出願する場合の注意点
- おわりに

1. はじめに

「製造方法の発明は侵害を発見することが困難であるため特許出願するべきではない」という意見をしばしば耳にします。これは、自社が物の発明の特許権を有している場合には競合他社が自社の特許発明を実施（製造販売等）して

いるか否かは競合他社が販売している製品を入手して分析等すれば判断できる可能性が高いのに対して、製造方法の特許権ではその特許発明を競合他社が工場内で実施しているかを調べることが困難であるため、製造方法の発明は実質的に権利行使できず、そうであるならば製造方法の発明は特許出願するべきでないという考えに基づく意見でしょう。

しかしながら、我が国の特許法には製造方法の発明の特許権について権利行使しやすくするための各種制度（特104条, 104条の2, 105条, 105条の2～105条の2の10）が規定されており、外国、特に主要国でも同様の制度が規定されているため、必ずしも製造方法の発明の特許権が権利行使できないということではありません。

さらに、製造方法の発明を出願しなかった場

* ソナーレ特許事務所 弁理士
Masaharu TAKAHASHI

** ソナーレ特許事務所 弁理士 Motoki MIZUNO

*** ソナーレ特許事務所 弁理士 Kana TSUNETO

**** ソナーレ特許事務所 弁理士・所長
Shunsuke MIGITA

合にはメリットと共にデメリットも存在します。

本稿ではそれらを列挙して整理したうえで、製造方法の発明について特許出願する場合の注意点について説明します。

2. 製造方法の発明を権利行使しやすくするための法制

2. 1 特104条, 104条の2および105条

被疑侵害者（競合他社等）の工場等に立ち入ることは難しく、製造方法の発明にかかる特許権の侵害確認は物の発明に比べて確かに困難が伴います。製造方法にかかる特許権を行使する上で、かかる困難を克服するための特許法の規定を用いることが可能か検討しましょう。

特104条は生産方法の推定について規定しています。特許権侵害訴訟においては侵害の事実があったことの立証は原告がしなければいけないところ、特104条は一定の条件の下に立証責任を転換する旨を規定したものです¹⁾。すなわち、特許された方法によって生産される物が特許出願時において新規であるときは、それと同一の物はその方法によって生産されたものと推定されるため²⁾、特許権者側の立証にかかる困難を軽減することができます。ただし、特許出願前に公知となっている物については特104条が適用されないことには注意が必要です。そもそも新規な物の製造方法については、製造方法のみならず、当該新規な物についての特許出願も検討した方がよいと考えられます。

特104条の2は、被疑侵害者も訴訟の争点整理段階に積極的に参加させるべく¹⁾、特許侵害訴訟における具体的態様の明示義務について規定しています。具体的には、①社会通念上、他と区別できる程度に、かつ、②特許発明の技術的範囲に属するか否か対比判断できる程度に、特許権者が被疑方法について具体的態様を主張すれば、その主張を否認しようとする被疑侵害

者に対してその者が実施している方法について具体的に特定する義務を課することができます¹⁾。ただし、開示する内容に営業秘密が含まれる等の相当の理由がある場合、特104条の2が適用されないことには注意が必要です。

この他、侵害行為について立証するための必要な書類の提出命令を申し立てる規定（特105条）も特許権者は利用することができます。

上述の規定を利用できれば侵害確認にかかる困難は軽減され、必ずしも「製造方法にかかる発明であるから侵害を立証できない」ということもなく、製造方法にかかる発明を権利化する意義は増すと言えるでしょう。

また、外国でも特許権を求める機会が多い今日において、外国においても製造方法にかかる特許権の侵害確認の困難を軽減する規定があるかは関心の対象です。

米国においては、証拠に関する情報開示を行うための証拠収集手続としてディスカバリー制度が設けられています²⁾。同様の証拠収集手続は欧州の各国でも設けられており、英国のディスクロージャー制度や搜索命令、ドイツのインスペクション制度、フランスのセジー制度等が挙げられます²⁾。これらは製造方法にかかる特許権の侵害確認に有用なものとなりえます。

中国においても、「主張する者が証明しなければならない」という民事訴訟法の一般原則の例外として、現行の中国専利法第66条は新規な製品の製造方法についての立証責任の逆転について規定しています^{2), 3)}。また、中国の人民法院は立証責任の配分についてかなり柔軟なアプローチを示しており、新規でなく既知の製品の製造方法についても、特許権者が調査及び証拠収集を進めることにより立証責任が被疑侵害者に転換される余地があると言われています^{3), 4)}。

上述の規定を鑑みれば、各国においても製造方法にかかる発明の権利化を検討する余地は多分にあります。

2. 2 査証制度

令和元年の特許法改正により、専門家による一定の法的拘束力を有する証拠収集手続である査証制度（特105条の2～105条の2の10）が新設されました⁵⁾。この立法背景の1つに、近年増加している製造方法の特許についてその侵害の有無等を書類や製品などの検証物だけで判断することが容易ではないことが挙げられています。現段階（本稿執筆時）において査証制度が利用された裁判例はまだありませんが、この制度を利用することにより、被疑侵害者の社内（工場内等）で保管されている情報等が入手可能となり、つまり製造方法の特許権の権利行使における証拠収集のハードルが下がり、その侵害の有無等の判断が従来よりもし易くなっていると言えます。

多くの先進国でも同様の強制的な証拠収集手続が既に法律上措置されていることは前述の通りです。

このような背景もあり、日本でも、主にドイツの査察制度（インスペクション制度）を参考にしてこの査証制度が導入されました。この日本の査証制度は、特許権侵害の可能性がある場合に当事者の申立てを受けて査証人（中立的な技術専門家）が被疑侵害者の工場等に立ち入って調査を行い（権利者の立会いは原則できません）、裁判所に報告書を提出する制度となっています。この報告書は後に申立人が書証として利用することができます。但し、ドイツの査察制度とは異なり、この査証制度の利用は提訴後にのみ認められます。また、査証命令の発令には、①必要性（侵害の事実等を判断するために証拠収集が必要であること）、②侵害の蓋然性（相手方が侵害したことを疑うに足る相当な理由があること）、③補充性（他の手段では当該証拠収集ができないと見込まれること）、④相当性（査証が相当でないと認められないこと）

の4要件が課されており⁵⁾、①～③は特権権者に立証責任があり、④は被疑侵害者に立証責任があります。

このような査証制度が導入されたことにより、前述したように、製造方法の特許権でも従来よりも侵害の有無の判断がし易くなっていると言え、さらにB to B製品（入手困難な非流通品）に対する製造方法の特許権での権利行使もできる可能性があります。例えば、この査証制度と他の証拠収集手続とを組み合わせることで、収集した文書と立入りにより得た情報（例えば経時的な情報など）との組み合わせによって複雑な製造装置や製造工程等の確認および判断もし易くなることでしょう。加えて、侵害の抑止効果もより高まっていると言えます。なお、濫用防止の観点で上記の4要件は比較的厳格に判断されると予測されることから、査証制度とは別の従来の方法による証拠収集も併せて検討するとよいでしょう。

今後はこの査証制度を含めた各種証拠収集手続のパッケージ利用等により一定の証拠収集ができる可能性が高い製造方法の発明については、ノウハウ管理から特許出願への戦略変更を検討することもできるでしょう。

3. 製造方法の発明をノウハウとした場合のメリットとデメリット⁶⁾

3. 1 メリット

次に製造方法の発明について特許出願せずにノウハウとした場合のメリットとデメリットについて述べます。まずはメリットについてです。

① 市場独占期間を長くし得ること

特許権を取得したとしても権利期間は最大で20年間ですが、ノウハウとした場合、20年間を超えてその発明を独占できる可能性があります。例えばコカ・コーラ社がコカ・コーラについての製造方法の特許を取得せず、門外不出の

営業秘密としたことで20年間を大幅に超える期間、コカ・コーラを独占して販売し、成功していることは広く知られています。

② 市場独占範囲を広くし得ること

ここで「範囲」は「国の数」と考えると分かりやすいでしょう。現在、世界には200近くの国が存在していますが、製造方法の発明をノウハウとすれば、それら全ての国でその製造方法の発明を独占して実施できる可能性があります。一方、特許権は国ごとに発生させることになるため、コストを考慮すれば200もの国で特許権を発生させることは不可能です。

③ 公開によるデメリットを回避し得ること

特許権を取得すると必ずその発明の内容は公開されます。したがって特許出願せずにノウハウとすれば、発明内容が公開されるデメリットを回避できます。

3. 2 デメリット

製造方法の発明について特許出願せずにノウハウとした場合、上記のようなメリットと同時にデメリットも存在します。以下にこのデメリットについて記します。

① 秘密情報として管理する必要があること

ノウハウとして秘匿したつもりでも秘密が漏洩するリスクがあります。その対策として、例えば営業秘密としての技術情報を文書化し、データベースに蓄積したうえで、そのデータベースへのアクセス制限等を行い管理することが考えられます。また、情報が漏洩する経路のほとんどは従業員（退職者等）からであることに着目し、社員教育を行うこと、ならびに退職者と秘密保持契約および競業避止義務契約を結ぶことが主な対策として考えられます。さらに、それでも漏洩してしまったときに備えて、不正競争防止法で救済される要件を満たすような管理を日頃から行っておく必要があります。

② 他社特許を侵害してしまうリスクがあること

特許出願して後願排除することができないため、後から競合他社に特許を取得されるおそれがあります。このリスクへの対策は先使用権等を主張できるように社内で証拠を確保することになります。ただし、裁判では先使用権が認められないケースが多々あることを覚えておく必要があります。また、外国において先使用権が認められる要件は日本とは異なる点にも注意が必要です。

③ 発明報奨金制度の規定がし難いこと

特許出願した発明については、特35条（職務発明）の規定に基づき、多くの企業で発明報奨金が与えられていますが、ノウハウの発明報奨金について特許法には規定されていません。よって、特許出願した場合とノウハウとした場合とをどのように公平性を保つかを検討し、社内規定を整備する必要があるでしょう。

④ 特許権取得のメリットを得られないこと

競合他社が製造方法の発明について特許権を取得した場合、その製造方法を自社工場内で実施してもバレる可能性は低いことから実施してしまおうと判断するのでしょうか。多くの企業ではコンプライアンスの観点から、実施するのはやめておこうと考えるのではないのでしょうか。もしそのように考えるのであれば、それだけで競合他社からすると製造方法の特許権を取得したメリットを享受できたことになります。逆に言えば、自社が製造方法の発明について特許権を取得しない場合、競合他社に対するこのメリットを享受できないというデメリットが存在することになります。

4. 製造方法の発明について特許出願した方が良いケース⁷⁾

以下のような場合は、製造方法の発明について特許出願を行うことを検討してもよいと考えます。なお、どれか1つでも満たしていれば特許出願すべきということではありません。何を

重視するかという企業ごとの考え方によります。

① 競合他社との競争が激しい技術分野の場合

この場合、相対的に、競合他社と紛争になる可能性が高くなります。そのため、交渉カードとしての特許権を増やしておくべきでしょう。よって製造方法の発明についても特許出願し、権利化を目指してよいと考えられます。

② 秘密を保てない場合

例えば自社製品の購入を予定している者（お客様）へ製品の製造方法を説明しなければならず、かつ、その購入予定者と秘密保持契約を結ばないケースが多くあります。この場合、その購入予定者へ製造方法を説明する前に特許出願すべきとも考えられます。

また、例えば外国の工場で現地の方に働いてもらう場合、日本人と比較してその方々が秘密を漏らしたり持ち出したりしてしまう可能性は相対的に高いと言われています。よって外国で製造するケースではその国で特許権を取得した方が良い場合が多くなります。

③ 容易には権利回避できない場合

「A工程と、B工程と、C工程とを備えるXの製造方法」という製造方法の発明について特許権を取得できたとしても、競合他社が、例えばB工程とは少し違うD工程を容易に思いついて「A工程と、D工程と、C工程とを備えるXの製造方法」を実施できてしまうのであれば、その発明について特許出願する意味は薄れます。ただし、これは発明内容ではなく、請求項の書き方に依存する可能性があります。一般論として請求項は「必須構成要件のみ」を用いて作成すべきであって、上記の場合であれば「A工程と、C工程とを備えるXの製造方法」という発明で権利化できないかを検討すべきです。そして、例えば「A工程と、C工程とを備えるXの製造方法」のように権利回避できない発明で新規性や進歩性が認められそうであれば、積極的に特許出願を検討するとよいでしょう。

5. 製造方法の発明について特許出願する場合の注意点

物の発明ではなく、製造方法の発明の特許出願だからこそ特に注意すべきことを挙げると、製造方法の発明では原材料、その処理工程および生産物の3つを明細書に記載することが求められるという点です⁸⁾。明細書および図面の記載ならびに出願時の技術常識に基づいて当業者がその物を生産できるように、原則としてこれら3つが記載されていないと実施可能要件（特36条4項1号）違反となってしまいます。したがって原材料が新規な物である場合、その原材料の製造方法についても明細書に記載する必要があります。また、その製造方法によって製造された生産物が新規である場合、その物の用途を説明することが必要です⁹⁾。

上記以外で、製造方法の発明の特許出願において注意すべきこととして、できるだけ査証制度等により証拠が入手可能な（容易には証拠隠滅がし難い）構成のクレームとすることが考えられます。例えば、できる限り製造装置の構造や製造装置の配置順序等に依拠したクレーム構成とすることなどが考えられます。

6. おわりに

本稿では製造方法の発明の特許権を権利行使しやすくするための特許法上の制度および製造方法の発明を出願しなかった場合のメリット・デメリットを挙げたうえで、製造方法の発明について特許出願する場合の注意点について説明しました。

最後に、製造方法の発明について特許出願する場合に、筆者らが常に意識していることを紹介します。

製造方法が新規であれば、その生産物に従来とは異なる特徴点が生じることがあります。

このような場合、製造方法の発明ではなく、

その特徴点に基づいて物の発明の特許出願を行うことを検討するべきです。

例えば塗料 a を簡単に製造する方法を開発したが、その新規な製造方法によって製造した塗料 a は、従来の塗料 a が含まない微量成分 β をわずかに含む、という場合があります。このような場合、例えば「成分 β を・・・ppm以上含む塗料 a 」のような発明を請求項として特許出願することが考えられます。この場合、製造方法に関しては最低限の説明で足りるため、製造方法をノウハウとして秘匿しつつ、侵害確認が容易な物の特許を取得することができます。

また、例えば、従来から存在する物質 a について高い歩留まりで製造することができる方法を開発した場合、その新規な製造方法で製造した物質 a についてX線回折装置で分析すると従来の物質 a とは異なるX線回折パターンが得られた、ということもあります。この場合であれば、「X線回折パターンにおいて・・・という特徴を備える物質 a 」という物の発明の特許出願することが考えられます。

大切なのは、製造方法に特徴があると発明者から説明を受けてもそれに満足しないことです。その製造方法の作用機序をよく理解したうえで、物としてもきつとどこかに従来との違いが生じているはずだという強い信念をもってその製造方法の「痕跡」を探しにいけます。

このように物の発明で権利化できれば、製造方法の発明と比較して権利行使が容易になると考えられます。

注 記

- 1) 特許庁, 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 [第22版], pp.349~352 (2022), 一般社団法人 発明推進協会
- 2) 一般財団法人 知的財産研究所, 平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書, pp.107~221 (2016)
- 3) Guo, AIPPI=一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報, Vol.60, No.10, pp.895~901 (2015)
- 4) 河野英仁, 知財ふりずむ, Vol.13, No.146, pp.29~33 (2014)
- 5) 特許庁総務部総務課制度審議室編, 令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説, pp.31~67 (2020), 一般社団法人 発明推進協会
- 6) 高橋政治, ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準およびノウハウ管理法, pp.16~29 (2017), 一般財団法人 経済産業調査会
- 7) 前掲注6), pp.34~54
- 8) 特許庁, 特許・実用新案審査基準 第II部第1章 第1節 (令和6年6月時点), pp.6~7 (2015)
- 9) 細田芳徳, 改訂10版 化学・バイオ特許の出願戦略, p.143 (2022), 一般財団法人 経済産業調査会

(原稿受領日 2024年6月20日)