

《判例研究》

1. パリ条約4条にもとづく優先権の主張と特許法104条の推定規定の適用
2. 特許法104条により侵害行為が推定された場合における差止請求の対象の特定方法

古 沢 博

東京地裁昭和45年(ワ)7935号特許権侵害差止請求事件, 昭和46年11月29日民事29部判決, 請求認容

(判例時報 650号 52頁, 判例タイムズ 271号 130頁)

《参照条文》 特許法 104 条, 26 条, 工業所有権の保護に関するパリ条約 4 条

「判決要旨」

1. 工業所有権の保護に関するパリ条約4条にもとづいて優先権の主張されている特許権を侵害されたとする訴訟において特許法104条を適用する場合, 同条に規定する特許出願の日とは, 優先権主張の基礎となった第1国出願の日と解すべきである。

2. 特許法104条にもとづき物の生産方法についての推定がされ, 特許権の侵害が認定された場合, その侵害行為の差止のための対象の特定は, 被告の生産方法を特定してなす必要はなく, 被告が生産等をする物を特定することによりなしうる。

「事実」

1. X(原告)は, ビタミンB₆-ジサルファイドの1種であるビスー(4-ヒドロキシメチル-5-ヒドロキシ-6-メチル-ピリジル-(3)-メチル)

独 協 法 学

一ジサルファイドの製法に関して、次の特許権を有していた。

出 願 昭和36年 8月28日

優 先 権 1960年 8月27日ドイツ国出願にもとづく優先権主張

出願公告 昭和39年 5月18日 (昭和39年出願公告第7772号)

登 録 日 昭和39年10月21日

登録番号 第431, 189号

2. 被告Y₁が、昭和45年3月頃から、前記のビタミンB₆一ジサルファイドの一水和物の二塩酸塩の原末を輸入し、これを、被告Y₂に譲渡し、Y₂は、これを有効成分として、治療目的に応じて成型したうえ、昭和45年6月10日頃から、「ディバルボン」なる商品名で、脳代謝、機能改善剤として市販した。Xは、Y₁及びY₂の行為は、Xの有する前記特許権を侵害するものであるとして、その行為の差止及びY₁、Y₂の占有する本件特許の目的物質の廃棄を求めた。

3. Xは、その理由として、

「特許法第104条にもとづいて、物を生産する方法についての特許発明の目的物質と同一の物が、当該特許発明の方法により生産されたものと推定される場合の「その物が、出願前に日本国内において公然知られた物でないとき」とは、パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、および1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)にもとづいて、優先権の主張がされている場合にあっては、これを、優先権主張の基礎となった第1国出願の日以前に日本において公然知られていない物であれば足りる。」「ところで、本件特許発明の目的物質……は、その優先権主張日である1960年8月27日には、まだわが国において公然知られた物でなかったのであるから、被告らが輸入、譲渡および製剤する物質は、右特許法104条により、本件特許発明の方法により生産されたものと推定されるべきである。」と主張した。

4. 被告Y₁及びY₂は、次のとおり答弁した。

(1) 「Y₁の輸入する物質は、本件特許発明の目的物質の一水和物の二塩酸塩であるから、右目的物質を輸入したことはならない。

判 例 研 究

(2) わが国における特許出願の日以前の昭和35年11月1日にわが国に受け入れられた1960年ドイツ国で発行された雑誌「シュトラレン, テラピー」第113巻第1分冊92頁には、「本件特許発明の目的物質……の化学構造式が記載されているのみならず、同物質の安定性および放射線保護機能の有無、即ち、その理化学的性質および生物学的性質も明らかにされているから、同物質は、その際、日本国内において公然知られたものとなった。」

また、「優先権を規定するパリ条約第4条は、単に、(1)同条に規定する優先権主張の期間中に出願をもって先願とせず、(2)同期間中の発明の公表や実施をもって不利益な取扱いを受けない、(3)優先権主張の期間中の実施によって第3者に先使用权を生ぜしめない旨を規定したにすぎず、同条文から直ちに、特許法第104条の出願日の解釈に関する原告主張の論拠が生じるわけではない。また、同条約第4条の2は、各国特許独立の原則を規定し、特許権の効力は、各国が独立して、これを規定し得ることを明定しているものであるところ、わが特許法は、右条約が明定する優先権の効力以外に、優先権主張の基礎となった第1国出願日が考慮される場合には、各当該条項にその旨を明示している。したがって、特許法第104条には、この旨の明示は何ら見出だせないものであるから、同条における「出願日」には、右第1国出願日を考慮する余地はない。」

(3) 「Xは、本訴において、単に物のみを表示してY₁、Y₂らの行為の差止およびその物の廃棄の請求をしているが、本件の如く物の生産方法の特許発明にもとづく差止等の請求においては、それでは請求の特定として十分ではない。」

「判決理由」 原告の請求認容。

判決は、本件特許発明の自的物質とY₁の輸入する物質とが、同一の自的物質の範囲に属するものと認定したうえ、次のとおり判示した。

1. 「パリ条約第4条にもとづく優先権の主張がされている特許権について、特許法第104条の適用がされる場合の特許出願の日を、わが国における特許出願の日と解するには、いずれも問題があり、にわかにかこれを首肯し難く、かえて、これを優先権主張の基礎となった第1国出願の日と解することに合理性を認めることができるから、結局は、後者の解釈にしたがうことが妥当であると

いわざるをえない。」

判決は、さらに、その積極的な論拠として次のとおり述べている。

(1) 「パリ条約第4条A項(1)の解釈として、同項の定める優先権は出願手続に関してのみ適用されんとすることの検討において述べたとおり、同項における「出願をすることに関し」との部分は、優先権主張の効力において何ら制限的に働くものではなく、優先権の内容は、もっぱら同条B項の規定によって定められるべきものであるから、その適用の範囲は、同項の解釈によって定められなければならない。ところで、同項には、「……他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行なわれた他の出願、当該発明の公表又は実施、……その他の行為により不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第3者のいかなる権利も生じさせない。」と規定されており、右の不利な取扱いを受けない事項のなかには、当該発明が、優先権を主張しうる期間内の第3者の行為によって、その新規性を損わないことも含まれ、また、生じないとされる第3者の権利のなかには、先使用による実施権が含まれていると一般に解されている。」そして、「同条B項においても、その適用を出願手続にのみ限定すべき何らの文言もなく、また、その他特にこれを制限的に解すべき特段の理由も見出し得ない。かえって、先使用による実施権を生じさせないとする点は、特許権の効力に触れたものと解することができる。したがって、右B項によれば、パリ条約にもとづいて優先権主張がされている特許発明については、単にその出願手続に関するものだけでなく、その他の場合においても、発明ひいてその構成に欠くことができない事項の新規性は優先権主張期間中の第3者の行為によって喪失したものとされないこと、即ち、その新規性は第1国出願の時において判断されるべきことになるのである。ところで、現行特許法第104条は、昭和34年法律第121号によって改正された条文であるが、その改正前の大正10年法律第96号には、同旨の規定が第35条第2項にあり、「新規ナル同一ノ物ハ、同一ノ方法ニ依リテ製作シタルモノト推定ス」と規定されていた。同規定が、現行法の「日本国内において公然知られた物でないときは……」と改められた理由は、単に改正前の「新規ナル」との規定の内容を明確にしたものと解すべきである。」「してみれば、現行法における、「公然知られた物でない」と

判 例 研 究

は依然として、新規性を意味しているのであって、かく解する限り、右新規性の判断には、当然、パリ条約第4条B項の規定の適用があり、その判断の基準時は、優先権主張の基礎となった第1国出願の日と解さなければならないことになる。」

(2) 「次に、パリ条約第4条B項後段には、「優先権の基礎となる最初の出願の日の前に第3者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。」と規定されているが、右部分の反対解釈からする特許法第104条の特許出願の日いかにについて考察する。右条約の規定が、第1国出願の日の前に第3者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる旨を定めたゆえんは、逆に、第1国出願の日の後の第3者の行動によって、第3者に何らかの権利が生じたり、また、第1国出願の効果を滅殺するような立法は、各同盟国においてこれをなし得ない趣旨であると解することができる。したがって、特許法第104条についても、その特許出願の日を、わが国における特許出願の日と解するならば、同条は、優先権主張の基礎となった第1国出願の日の後に生じた事実にもとづいて、第1国出願の効果を滅殺せしめる規定となり、右条約の規定と抵触することとなるから、かかる解釈はとりえないものといわなければならない。」

(3) 「特許法第104条が設けられた趣旨は、特許法が第32条第3号において、化学物質についての発明に特許を与えない旨を規定していることと相俟って、元来、物を生産する方法に関する特許発明は、たとえこれを第3者が侵害したとしても、その第3者の生産方法を立証することが極めて困難であるため、その生産方法についての立証責任を転換せしめることにより、方法の発明の侵害の防止に資しようとするものであることが明らかである。ところで、現在のように、国家間の技術交流が盛んになり、外国における新しい技術も、直ちに、わが国に伝達される状況の下においては、ある物質の製法の特許が、第1国において出願されながら、その優先権を主張できる期間中に、わが国において、その目的物質の性質、特徴すら知り得る状況におかれまいという事態を想像することはかえって困難である。……そうとすれば、もし、物を生産する方法に関する特許発明について、パリ条約にもとづく優先権の主張がされている場合、

独 協 法 学

特許法第 104 条の適用において、その特許出願の日を、第 2 国出願の日と解するならば、実際には、権利者は、殆んどの場合、その目的物質は、第 2 国出願日前に、わが国において公然知られてしまっているため、右第 104 条の適用を受けられず、その侵害に対して相手方の生産方法を立証しなければならず、極めて困難な立場に立たされ、事実上、第 3 者の権利侵害を立証しえないこととなって、優先権主張の効果、ひいては、我が国において特許権を有することの実効は殆んど期待し得ない結果となる。かくては、パリ条約第 4 条の趣旨にも反し、条約の内容を特許法中に一般的に盛り込もうとした特許法第 26 条の趣旨にもそわないことになるであろう。」

2. 「物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、特許法第 104 条にもとづき、被告の生産方法を特定する必要はなく、被告が生産等をする物を対象として、その請求をすることができるものというべきである。」
(判決は、さらに、その理由として、次のとおり述べている。)

「原告の特許権は、物の生産方法について与えられたものであるから、第 3 者がその特許発明を実施した場合、その特許権にもとづいて求めうる差止の範囲は、権利と同一の方法による物の生産であるが、特許法第 104 条により生産方法の推定がされた場合には、被告が実施した生産方法がいかなるものかは何ら主張立証されておらず、原告としては、被告の生産方法を具体的に特定する手段を欠くことになる。

この特定については、2つの方法が考えられる。即ち、(1)特許法第 104 条の適用の事案に限り、特許権者は、特許明細書における特許請求の範囲記載の方法即ち、特許発明の方法を実施してはならない旨を求めることができる。(2)同条適用の事案に限り、特許権者は、その生産方法を特定せず、その特許発明の方法によって生産された物を、直接、生産してはならない旨を求めることができる。

先ず、右(1)についてみると、なるほど、特許明細書における発明の詳細な説明には、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が、容易に実施することができる程度の記載が要求されており、特許請求の範囲は、右詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項を記載することになっ

判例研究

ており、具体性の全くない記載ではないけれども、やはり発明の実施例そのものではなく、技術的思想として、抽象化された記述であるといわざるをえない。……したがって、右(1)のように、特許請求の範囲にしたがって、物の生産方法を記載しても、それは具体的に被告の実施する生産方法を特定したことにはならない。そのみならず、右のようにして差止請求の対象を特定し、その訴訟に勝訴した場合の執行において、執行機関としては、被告の具体的生産方法が、差止請求の対象として記載されている原告の権利の範囲内に属するものであるかを判断したうえで、その差止の執行を行わなければならないという困難な問題を課せられることになる。」「次に、前示(2)についてみると、これは、右の(1)の場合の、執行上の問題は解決されてはいるけれども、何故に、物の生産の方法を内容とする特許権にもとづいて、その目的物質の生産を差し止められるかが問題となるであろう。しかしながら、この問題は、前叙のとおり、右(1)にしたがったとしても、必ずしも解決されていないのみならず、そもそも、特許法第104条により、原告が、被告の行っている生産方法を主張立証することを要せず、単に、被告が特許発明の目的物質を生産していることおよび生産せられたものが、特許出願の時に日本国内において公然知られた物でないことを主張立証することで足るとしたことは、本条が適用される限り、被告に対する生産等の差止は、被告が現実に生産等している物質を特定することにより、これをなしうることを意味しているといわなければならない。けだし、同条は、原告に対して、被告の行為の特定のためには、被告が生産等をする物質を明確にすべきことのみを要求しているのみならず、もし、原告が、被告の生産方法までを特定することを必要とするならば、折角原告の立証の負担を軽減せしめようとした同条の存在意義は失われるものといわなければならない。」

「研究」

判旨1には反対するが、判旨2には賛成。

1. 本判決は、工業所有権の保護に関するパリ条約（1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所

有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約)第4条に基づいて優先権の主張がされている特許権の侵害につき、特許法第104条を適用する場合、同条に規定する特許出願の日とは、日本における特許出願の日であるか、あるいは優先権主張の基礎となった第1国出願の日であるかの問題、およびこれに関連して、パリ条約第4条の定める優先権がいなる内容を持つかという問題、ならびに特許法第104条に基づき、物の生産方法についての推定がされ、特許権の侵害が認定された場合、その侵害行為の差止の対象の特定をどうすべきかについて、東京地方裁判所民事第29部(専門部)が、わが国の裁判所としては始めて、詳細に論じたものである点で、注目すべきものである¹⁾。ところで、物を生産する方法、特に化学方法により化学物質を生産する方法の特許発明については、侵害行為をしていると主張される第3者の生産方法の立証が困難であるため、この特許法第104条の適用の有無は、ときには、侵害訴訟の勝敗を決することさえある、重大な問題である。なお、本判決の論じている点については、本判決を契機として、いくつかの詳細な論評がなされたが²⁾、それ以前においては、特に判旨1については、1, 2の例外を除き、詳細に論じたものはなかった³⁾。

-
- 1) その後東京地方裁判所民事29部(裁判所の構成は、裁判長を除き、本判決とは異なる)は、昭和47年7月21日、同旨の判断を示している。判例タイムズ282号100頁以下)
 - 2) 本判決に対する批評として、石黒淳平「特許法第104条と条約優先権について」特許と企業39号(昭和47年)3頁(判旨1の結論に賛成、判旨2は疑問)、馬瀬文夫「生産方法の推定」同上10頁(判旨1に賛成、判旨2に反対)、佐藤義彦・本件判例批評・法律時報44巻10号(昭和47年)155頁(判旨1の結論に賛成)、岸本達二「特許法第104条と優先権について」企業法研究205輯(昭和47年)24頁(判旨1に反対)、黒田英文「特許法104条(生産方法の推定)の適用ある場合の差止対象の特定について」パテント25巻10号(昭和47年)11頁(判旨2の結論に賛成)、鈴木正次「生産方法の推定について」パテント25巻8号(昭和47年)5頁がある。
 - 3) 判旨1に関する学説。第1国出願日説として、松居祥二「特許法第104条——推定条項——の考察」工業所有権法研究15巻2号(昭和45年)3頁、久保田稜「新規物質の製法の推定」工業所有権の基本的課題(上)(昭和46年)538頁以下、品川澄雄「推定規定——特許法第104条論」実務法律大系特許、商標、著作権(昭和47年)469頁以下。わが国への出願日説として、三宅正雄「特許法雑感」(昭和44年)279頁、吉田茂「特許法第29条の2および関連する問題について」特許管理21巻9号

判 例 研 究

本判決は、このような情況のもとに、想定し得るいくつかの論点を挙げて、これを反論したうえ、自説の積極的な理由づけを詳細に展開している。その外、本判決は、特許法第104条における特許発明の目的物質と「同一の物」の判断基準および同条における「公然知られた」ことの意味についても触れている。

本研究は、以上の問題のうち、表記の2つの問題に限定して研究したものである⁵⁾。

2. 特許法104条の「出願前」における出願日の意義について

(1) 問題の特許法第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。」というものであるが、判決は、パリ条約第4条に基づく優先権の主張がされている特許権について、この特許法第104条が適用される場合の特許出願の日を、わが国における現実の出願日ではなく、優先権主張の基礎となった第1国出願の日と解し、その積極的な理由を3つ挙げている。その第1および第2は、パリ条約第4条の解釈に基づくものであり、その第3は、特許法第104条の立法趣旨を根拠とするものである。

(2) 判旨1の積極的な理由づけの第1(前記判決理由の1の(1))は、要するに、(i)パリ条約第4条A項(1)の「出願することに関し」は、優先権主張の効力に関して、何ら制限的に働くものではない。(ii)優先権の内容を定める同条B項中の「不利な取扱いを受けない⁶⁾」事項の中には、当該発明が、優先権

(昭和46年)833頁以下。

- 4) 判旨2に関する学説。判旨と同旨のものとして、久保田、前掲533頁以下、本間崇「特許侵害訴訟における特許法104条の機能」企業法研究201輯(昭和47年)17頁以下、牧野利秋「特許権侵害差止請求訴訟の訴訟物」前掲工業所有権の基本的課題(上)589頁以下、品川、前掲475頁、判旨と反対のものとして、小坂志磨夫「生産方法の推定(特許法104条)に関する一考察」企業法研究148輯(昭和42年)17頁以下、古関敏正「特許権侵害訴訟における対象物件の特定」兼子博士還暦記念論文集、裁判法の諸問題中巻465頁以下。
- 5) 本研究は、筆者が昭和47年3月AIPPI(国際工業所有権保護協会)日本部会研究部の研究会でなした報告に若干の補充を加えたものである。
- 6) この文言について、久保田、前掲540頁は、パリ条約の原文である仏文では、“ne

期間中の第3者の行為により、その新規性を失わないことも含まれ、また、生じないとされる第3者の権利の中には、先使用による実施権が含まれる（これは、特許権の効力に触れるものである。）(iii)同条B項を、出願手続のみに限定すべき何らの文言も、特段の理由もない。(iv)従って、同条B項によると、パリ条約に基づいて優先権主張のされている特許発明については、単にその出願手続に関するものだけでなく、その他の場合においても、発明ひいてその構成に欠くことのできない事項の新規性は優先権期間中の第3者の行為により喪失されない。(v)ところで、昭和34年の改正前の旧特許法第35条第2項には、現行特許法第104条と同旨の規定として「新規ナル同一ノ物ハ、同一ノ方法ニ依リテ製作シタルモノト推定ス」と規定されていたから、特許法第104条における「公然知られた物でない」とは、「新規性」を意味する。とすると、その新規性の判断には、当然、パリ条約第4条B項の適用がある、というものである。

パリ条約第4条の優先権の内容、趣旨等については、後にまとめて述べることにするが、前記の判決の推論のうち、(ii)は正当であるが、パリ条約第4条A項の「出願をすることに関し」の部分、何ら制限的に働かない、即ち、無意味なものであるとする点、および同条B項によれば、出願手続に関するものだけでなく、その他の場合においても、発明ないしその発明の構成要件の新規性に関しては、(すべて)同条の優先権の規定が適用されるとする点は、非常に疑問である。さらに、特許法第104条の「公然知られた物でない」の語句が新規性を意味していると、新規性の判断に適用されるパリ条約第4条の規定から、当然、その判断の基準日は、優先権主張の基礎となった第1国出願の日と解さなければならない、としているのは、全く理解し難いところである。即ち、判決は、旧特許法第35条第2項の「新規ナ……物」と現行特許法第104条の「日本国内において公然知られた物でないとき」とが同義であるとし、この「新規

pourra être invalidé” となっており、昭和40年に条約文を口語体に改める迄は、条約の日本語のこの箇所は、「無効トナルベク」となっていたのが、原仏文は昭和40年に変更がないのに、日本語だけ変わったのであるが、これは、誤訳というべき程に原文と異っている旨述べている。しかし、旧日本語の方が、原仏文から離れていたものというべきであろう。

判例研究

ナ……物」の概念を媒介として、発明の特許性の要件である新規性（この判断の基準日は、パリ条約第4条により、当然、第1国出願日である。）と物の生産方法についての推定が与えられるための要件としての「公然知られた物でない」とを結びつけ、後者の「新規」性についても、パリ条約第4条の適用があるとしているのであるが、上記の2つの問題は、相互に、全く異った事柄に属する問題である。たまたま、両者に共通な、同一ないし類似の用語が用いられたことを理由として、それぞれの持つ意味内容を見極めることなしに、前者に適用されるパリ条約第4条の優先権の規定が、当然直ちに、後者にも適用があるとするのは、あまりにも、単純すぎる。判決の上記の理由づけは、単に、論理のすり替えを行なっているだけで、何故に、パリ条約第4条の規定が、特許法第104条に関して適用されるのか、との問いに対して、実質的には、何も答えていない、といわざるを得ない⁷⁾。

(3) 判旨第1の積極的な論拠の第2（前記判決理由の1の(2)）は、パリ条約第4条B項後段の「優先権の基礎となる最初の出願の日の前に第3者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。」との規定の反対解釈として、第1国出願の日の後の第3者の行動によって、第3者に何らかの権利を生じたり、また、第1国出願の効果を減殺するような立法は、各同盟国において、これをなし得ない、というに帰する。

パリ条約第4条の優先権の内容の解釈にあたり、反対解釈というテクニックを用いたことが妥当であったかどうかは別として、上記の規定の反対解釈から導かれるのは、「優先権の基礎となる最初の出願の日の後に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによらず、パリ条約の定めによる。」との命題であって、判決の説くような解釈が導かれるわけではない。ところで、特許法第104条は、特許権侵害訴訟における立証責任に関する

7) 久保田、前掲541頁以下は、両者の「新規性」の判断の基準日を同一にすることは、手続経済の面から望ましいとする。しかし、物の生産方法の発明の特許出願の審査に際して、これにより生産される物の「新規性」の判断が示されるわけではなく、また、両者の判断の基準時を同一にしても、同一の結論が出るとは限らない。さらに、前者と後者では、判断する機関が異なる（1方は特許庁、他方は裁判所）から、手続経済の目的は、殆んど期待し得ないであろう。

ものであって、第3者に権利を生じさせるか否かの問題ではない⁸⁾。また、かりに、パリ条約第4条B項後段の反対解釈を、さらに拡張解釈して、判決の説くような解釈を得たとしても、これから特許法第104条における特許出願の日が第1国出願日であるとの結論を導くためには、その前提として、パリ条約第4条の優先権の及ぶ範囲はどこまでかという問題が解決されなければならないであろう。判旨1の第2の論拠も、十分なものとはいえない。

(4) 以上のとおり、パリ条約第4条の解釈を根拠とする判旨1の理由づけは、いずれも不十分であるといわざるを得ない。

ところで、そもそも、パリ条約第4条の優先権の規定は、いかなる内容を持つのか、特に、これと特許法第104条とは、いかなる関連を有するのであるか⁹⁾。

詳論は避けるが、パリ条約の沿革等からみて¹⁰⁾、同条約第4条の優先権の効果は、出願の時間的順位の保全、確保につきるものというべきである。ただし、ここでいう出願の時間的順位の保全、確保というのは、単に、優先期間中の他の出願をもって先願とせず、また、優先期間中の発明の公表、実施等によって、その発明の新規性がなくなったとして、出願が拒絶されることがない、という狭い意味での出願手続に関する効果に止まらず、かくして取得された特許権が、第3者に先使用権を生じさせることにより制限を受けたり、その効力が減殺されないという効果をも含む。しかし、優先権の効果は、上記のような、制限のない特許権を取得し得る効力であるに止まるのであって、それ以上の積極的な意味を持つものではない¹¹⁾。この意味において、同条約第4条A項の「出願す

8) 佐藤, 前掲157頁。

9) 従来、この優先権の内容について深く論及したものは、わが国においては、皆無に近い。この点においても、本判決は、その当否は別として、注目すべきものである。

10) S. P. Ladas, *The International Protection of Industrial Property* (1930) p.262 et seq. Marcel Plaisant, *Traité de Droit Conventionnel International concernant la Propriété Industrielle* (1949) p.84 et seq.

11) Ladas, 前掲299頁は、「(優先権)の効力は、純粹に、消極的なものであり、何ら積極的な権利を生じさせるものではない。」とか、「第4条の優先権は、優先権の期間中に生じた出来事により、出願人の特許権が無効とされるのに対する法律的な防

判例研究

ることに關し」の部分は意味を持つ。この文言が、何ら制限的に働くものではなく、同条B項も制限的に解すべき理由がないとする判決理由は疑問である。いわんや、特許権侵害訴訟における立証責任の分配に關する推定規定についてまで、パリ条約第4条の優先権は、規制するものではないというべきである¹²⁾。

なお、この点に關連して、從來殆んど言及されていないパリ条約第5条の4の規定およびその成立経過に注目すべきであろう。同条約第5条の4は「ある物の製造方法の発明について特許権が現に設定されている同盟国にその物が輸入された場合には、特許権者は、輸入国で製造された物に關して当該特許権に基づきその国の法令により与えられるすべての権利を、当該輸入物に關して享有する。」というものであり、1958年のリスボン改正會議において採択されたものである。ところで、リスボンの改正會議において、当初、スイス代表から提案された案は、「ある同盟国において物の製造方法が特許されている場合、その製造方法により外国で製造された製品を、その同盟国内において、輸入し、使用し、または販売することは、その製造方法の特許の侵害となる。特許が、優先権主張日において新規な生産物の製造方法に対し与えられたとき、または、特許された方法が、唯一の知られた方法であるときは、輸入された生産物は、特許された方法により製造されたものと推定されるものとし、従って、裁判所は、特許侵害訴訟において、反対の証明の責任を被告に負わせるものとする。」というものであった。このスイスの提案は、全会一致の賛成を得ることができず、結局、妥協案として、前記の規定が採択されたのである¹³⁾。その討議の過

程を与えるものである。」と述べている。また、Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, II, p. 348 も、「優先権は、一定の期間中、他の国において、特許権を主張するための、法律的な防禦方法である。」と述べている。

12) Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1968) p. 41 は、「しかしながら、1934年のロンドン改正會議における第3者の権利の留保の削除の後には、優先権の範囲は、さらに、広くなった。それは、後の出願の効果は、もしそれが、優先権の基礎となった他の同盟国における最初の出願の時になされたとするならば、有していたであろうものよりも、少くはならない、ということの意味する。」と述べているが、無制限に、すべての事項にわたって、これがあてはまるものとは考えられない。

13) *Actes de la Conférence réunie a Lisbonne du 6 au 31 Octobre 1958* (1963)

独協法学

程で主張された反対論は、第1文については、例えば、アメリカ合衆国代表の主張した、製造方法の特許の保護が国により異なる点であり、立証責任の転換についての第2文については、チェコスロバキア代表の、この問題は各国の国内立法により規制されるべきであるとの意見であった¹⁴⁾。

以上のことから、特許法第104条の規定する特許侵害訴訟における立証責任の問題は、パリ条約第4条の優先権の規定の規制すべき事項ではなく、各国の国内立法にゆだねられているものであることが明らかである。

以上のとおり、パリ条約第4条の優先権の規定は、特許法第104条と直接の関連を有しないものといわざるを得ず、パリ条約第4条の解釈から、特許法第104条における「特許出願前」における特許出願日は、優先権主張日であるとの結論を導いた判決理由は、誤りといわざるを得ない。

(5) 次に、パリ条約第4条の解釈から離れて、特許法第104条自体の解釈として、即ち、その立法趣旨等から、そこにいう「特許出願前」における特許出願日を、優先権主張を伴う出願にあっては、優先権主張日と解し得るかどうかを検討してみる必要がある。判旨1の積極的な論拠の第3（前記判決理由の1の(3)）は、まさにこの点を論じたうえ、これを肯定したものであり、もし、判旨1の結論を肯定するとするならば、この論拠より外にはないと思われる¹⁵⁾。

前記判決理由1の(3)についても、多くの疑問を感ずる。判決は、ここにおいても、一方では、特許法第104条の立法目的について論じていながら、結局は、これを、パリ条約第4条の趣旨と結びつけて、その第1国出願日説を基礎づけている。しかし、同条約第4条の優先権の規定が、特許法第104条のような推定規定とは、直接の関連を持たないこと、従って、かかる立証責任に関する

p. 514—519. p. 535, p. 101, p. 116

14) 前掲 Actes de Lisbonne p. 515, 516

15) 入山実「「生産方法の推定」問題管見」特許と企業39号（昭和47年）2頁は、本判決は、パリ条約第4条の解釈と特許法第104条の解釈との思考の順序を逆にしている旨指摘するが、この批判はあたらない。もし、判旨1の結論が、パリ条約第4条の解釈から当然導かれるならば、特許法第104条自体の解釈を論ずるまでもないからである。（特許法第26条参照）

判 例 研 究

る定めは、各同盟国の国内立法にまかされていることについては、既に述べたとおりである。ところで、判決は、特許法第104条の立法目的として、化学物質についての発明に特許が与えられないことと相俟って、物の生産立法に関する特許発明の侵害については、侵害者の生産方法を立証することが困難であること、を挙げているが、同条の立法趣旨として、従来、説かれていたのは、次の3点である。

第一は、方法の特許における、侵害者 (alleged infringer) の方法の立証の困難さを救うためのものとする¹⁶⁾。

第二は、新規な物の生産方法は、1つしか知られていないから、alleged infringer の方法も、特許方法と同じである蓋然性が高いとする¹⁷⁾。

第三は、新規物質の発明者を特に優遇し、物質特許を認めぬ代りに、手続面でこれに近い取扱をしたものとする¹⁸⁾。

以上のとおり説かれており、本判決の説くところは、上記のうち、第一および第三のものである。

しかしながら、第一の理由の立証の困難については、「新規な物」の生産方法に限ったことではないから、これにのみ限定したことの説明にはならない¹⁹⁾。

第三の理由についても、特許法第104条は、同法第32条第3号により物質特許の認められない化学物質のみでなく、物理的方法により作られる物についても適用されること、ドイツ特許法においては、最近の改正により、化学物質につき特許を認めることとしながら、わが特許法104条と類似の推定規定47条3項を残していること、わが国の明治42年の特許法においては、化学物質に特許を与えないとする規定はなかったが、推定規定を有していたこと等からすると、この第三の理由も、根拠薄弱であるといわねばならぬ²⁰⁾。

16) 特許庁篇「新工業所有権法逐条解説」(昭和42年)203頁、吉藤幸朔「特許法概説」(昭和45年)238頁、光石土郎「新訂特許法詳説」(昭和46年)329頁、その他。

17) 小坂、前掲19頁、Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3 Aufl. (1968) S. 1730

18) 織田季明外「増訂新特許法詳解」(昭和47年)381頁

19) 小坂、前掲19頁、久保田、前掲519頁

20) 久保田、前掲520頁、品川、前掲462頁

独 協 法 学

第二の理由についても、果して、alleged infringerの方法が、特許方法と同じである蓋然性が高いといえるかどうか、疑問なしとしない²¹⁾。しかし、生産方法の推定の要件として「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」と規定した特許法第104条の立法趣旨としては、新規な物の生産は、これを初めてなしとげたと同一の思想で行なわれるという経験法則ないし仮説を前提として、その生産方法の特許権者に、この範囲において、立証責任を軽減せしめたものといわざるを得ないと考える²²⁾。このように考えると、特許法第104条の立法目的として判決の説くところも、疑問であるといわねばならない。

次に、特許法第104条の文言を検討すると、同条は、推定の要件として「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」と規定しており、これは、新規性阻害事由である特許法第29条第1項1号の規定と対応するものであるが、同条第1項第2号、第3号に対応する事項は要件として規定されていない。このことから明らかなことは、わが国における特許出願前に外国において、当該発明の目的物質が公然知られていても、そのこと自体は（日本国内において公然知られていなければ）特許法第104条の推定を妨げるものでないということである。このことは、特許法第104条の推定を与えるか否かの判断にあたり、日本国以外の国における技術水準は一切考慮せず、わが国における技術水準のみを考慮することを意味する。

これに、さきに述べた特許法第104条の立法趣旨（第二のもの）とを結びつけて考えると、同条の「特許出願前」における特許出願の日は、優先権出願を伴う出願であっても、優先権主張の基礎となった第1国出願日ではなく、わが国における出願日と考えるのが、自然であろう。

(5) 次に、特許法における言葉の用い方について検討する。判決は、わが国における出願日説の根拠と想定されるものに対する反駁として、「特許法

21) 特許権侵害が問題となるのは、出願後相当の年月の後である。この時点において、その目的物質の製法が唯一つしか知られていないという蓋然性はあまり高くはないとも、考えられよう。

22) 小坂、前掲19頁

判 例 研 究

第44条第2項、第72条、第79条、第81条および第82条に規定する特許出願の日は、当該特許について優先権が主張されている場合に、第1国出願の日と解されるべきであろうし、右各条に規定される事項は、いずれもパリ条約第4条において明らかに規定の対象とされており、また、特許法第17条第1項、第17条の2、第65条の2第1項には、特許出願の日について、特に、この日がパリ条約に規定する優先権の主張がされている場合にはその基礎となった第1国出願の日を意味する旨明定されている。しかし、特許法第30条、第69条第2項第2号、第83条第1項ただし書が規定する特許出願の日について、優先権主張の基礎となった第1国出願の日が考慮されないでよいとは直ちにいえないところからも、……明確に区別された意識的立法がされているとはにわかに解せられない。」と述べている。

上記引用部分中、特許法第30条についての判決の記述が、同条の何項について述べているのか、はっきりしないが、同条中「特許出願の日」という語は、同条第4項に用いられているだけである。そして、これを、第1国出願日と解することは、全く不合理である。また、同法第83条第1項ただし書における特許出願の日を、第1国出願の日と解したのでは、特許発明の不実施の場合の実施権設定の裁定を制限しているパリ条約第5条A項(4)の規定に、明らかに違反することになるから、これに関する判決の理由は誤りである。さらに、特許法第69条第2項第2号の規定する「特許出願の時」については、判示のとおり、優先権主張の基礎となった第1国出願の日をいうものと解すべきであるが、これは、パリ条約第4条の優先権の規定から、当然要請される解釈というべきものである。

判決は、さらに、「右の点につき、昭和34年改正の特許法（昭和34年法律第121号）においては、優先権の主張がされている場合について、特許出願の日を第1国出願日とするか、第2国出願日とするかにつき、個々の規定の適用において何ら明定してはおらず、第26条で、一般的に、特許に関し条約に特別の定めがある場合にはこれによるべき旨を、定めているのみである。したがって、立法者の意思も、特許法104条の規定を含め、各条文の規定における出願日を第1国出願日とすべきか否かについては、それぞれの具体的事項に関し解釈判断

独協法学

すべきものとしていたと考えることが、はるかに合理的な解釈といわなければならぬし、この趣旨が、その後改められたものと解すべき資料も存しない。」と述べている。

しかし、この点についても、疑問を感じる。昭和34年に全面的に改正された現行特許法において、優先権の主張がされている場合について、特許出願の日を第1国出願の日とするか、第2国出願の日とするかにつき、個々の規定において何ら明定しておらず、(前記判示中の明定している規定は、昭和45年法律第91号による改正規定である。)、第26条で、一般的に、特許に関し特別の定めがある場合にはこれによる旨を定めているだけであることは、判決のいうとおりである。そして、前記の昭和34年法律第121号中、パリ条約第4条に直接触れている規定としては、優先権主張の手續について定めた第43条だけである。これは、何を意味するのであろうか。同法律の制定にあたり、パリ条約の優先権の制度が全く意識されなかったことを示すものではない。逆に、これを意識したうえ、同条約第4条の優先権の定めるところは、特許法第26条の規定により、そのまま国内法としての効力を有し、パリ条約第4条と抵触する特許法の規定は、当然、同条の規定のとおり読み換えられるものとして、個々の点については、何ら規定せず、同条約第4条に規定されていない優先権主張の手續についてのみ、特許法中に規定したものと解すべきである。

このように考えると、立法者の意思は、パリ条約第4条により要求されるものを除き、特許法中の「特許出願の日」は、特段の事情が認められない限り、わが国における特許出願の日とするにあってと解するのが自然であろう²³⁾。

(6) 以上のとおり、我々は、特許法第104条の「特許出願前」における特許出願の日は、わが国における出願日であることの論拠をあげてきた。しかしながら、最後に、このような解釈をとることにより、実際上の不都合がないかどうかを検証してみる必要がある。判旨1の積極的な論拠の第3(前記判決理由1の(3))は、まさに、この点を論じているのである。

第1に、判決は、「現在のように、国家間の技術交流が盛んになり、外国に

23) 吉田, 前掲835頁

判例研究

おける新しい技術も、直ちに、わが国に伝達される状況の下においては、ある物質の製法の特許が、第1国において出願されながら、その優先権を主張できる期間中に、わが国において、その目的物質の性質、特徴すら知りうる状況におかれないという事態を想像することはかえって困難である。」と述べているが、果して、そのように、いえるのであろうか。特許にかかる技術、特に、ある新規な物質の生産の方法の発明が、第1国において出願された後1年内に、わが国において、その目的物質の性質や特徴が公然知られるということは、本来、それ程多いとは思われない。第1国出願の後1年内に、特許出願の発明にかかる新規な商品が市場に出るのが通常であるとは思えないし、まして、企業が、商品を現実に市場に出す前に、その商品にかかる技術を、法律による強制的公開の場合は別として、一般に公開することは、本来それ程多くないと思われる²⁴⁾。特許管理のうえからも、かかる早期の任意の公開は、企業にとって得策であるとは、到底考えられない。特に、新規な物の製法等については、その基本発明について出願を完了したからといって、直ちにその技術内容等を公表することは、殆んど必然的に、第3者による当該基本発明の周辺技術（改良・応用技術）の開発をもたらし、基本発明の特許の完全な利用を妨げることになるから²⁵⁾、かかる早期の公開は、適切な特許管理が行なわれる限りにおいては、本来、あり得ぬことであろう。

判決は、さらに、「権利者は、……右第104条の適用を受けられず、その侵害に対して相手方の生産方法を立証しなければならず、極めて困難な立場に立たされ、事実上、第3者の権利侵害を立証しえないこととなって、優先権主張の効果、ひいては、わが国において特許権を有することの実効は殆ど期待しえない結果となる。」と述べている。

第2国出願日説をとることにより、自己の手落なくして、生産方法の推定を受けられない特許権者がどの程度生ずるか問題であるが、かりに、その推定を

24) 岸本、前掲28頁。なお、これに対する批判として、佐藤、前掲157頁参照。

25) 周辺技術について十分な配慮をしないうちに公表したため、第3者に多くの応用技術の特許を取得されて、失敗した例として、エサキダイオード（トンネルダイオード）の例がある。特許庁編「明日を開く特許」（昭和43年）118頁以下。

受けられなくとも、権利者は、生産方法の特許権として、何ら制限のない特許権を享有していることに変わりはない。もし、判決の論理を進めると、特許法第104条の推定を得られない一般の生産方法の発明の特許権者はすべて、わが国において特許権を有することの実効を期待し得ないということになる。問題は、物を生産する方法の発明の特許権が、物自体の発明の特許権と比較して、もともと、その実効性が弱いという点にあるのである。

ちなみに、特許法第104条の推定を受けることは、特許権侵害訴訟を進行する特許権者にとって、極めて有力な武器であるが、反面において、かかる特許権者は、特許権侵害訴訟を提起しさえすれば同一の物を生産する競業者の生産方法をすべて知り得る（あるいは勝訴判決を受け得る）という強大な権能を持つこととなる点に留意すべきである。

(7) なお、類似の規定として、ドイツ特許法第47条3項²⁶⁾、オランダ特許法43条3項等がある。

2. 差止めの対象の特定について

判旨2の結論および理由に、全面的に賛成する。格別につけ加える点もない。反対説（古関・前掲，小坂，前掲）は、差止の対象として、生産方法を具体的に主張すべしと説くが、このように解すると、特許法第104条の推定は、侵害行為差止請求訴訟においては、有効に機能し得ず、ただ、損害賠償請求訴訟においてのみ、その本来の効能を発揮することとなるが、このような結論には賛成できない、また、明細書の特許請求の範囲記載の方法を用いて特定すべしとする考え²⁷⁾には、民事訴訟法が判決機関と執行機関とを分離した趣旨からして賛成できない。この説によると、判決機関である裁判所のなすべき判断を、執行機関に課することとなり、極めて不当である。

26) Reimer 前掲1731頁および Rolf Pietzcker, "Zum Stoff-und Neuheitsbegriff des § 47 Abs. 3 PatG." GRUR 65 Jahrg, Nr. 12 601 ff は、第1国出願日説をとっている。

27) 馬瀬，前掲13頁