

# 単純方法の概念とその特許権侵害行為に対する損害賠償額



会員 清水 尚人

## 目 次

- 1 . はじめに
- 2 . 問題の所在
  - 2.1 単純方法とは
    - 2.1.1 抽象論
    - 2.1.2 「生産」の意義
    - 2.1.3 一般論
    - 2.1.4 具体的考察
  - 2.2 損害賠償額算定のベース
- 3 .単純方法に係る特許権侵害行為に対する損害賠償額の算定
  - 3.1 論点
  - 3.2 因果関係のある損害額の算定
- 4 .スクリーニング方法発明に係る特許権侵害行為に対する損害賠償額の算定
- 5 .おわりに

.....

## 1 . はじめに

プロパテントの潮流，それに伴う平成 10 年・11 年の特許法改正等により，損害賠償額の主張方法が増え，また損害賠償額の認定方法が簡略化されるなど，損害賠償額が高く認められる傾向にある。これまで均等論や裁判所における特許無効主張に代表されるような侵害論にややもすれば目が行きがちなところもあったと思われるが，今後は，これまで以上に損害論の重要度が増すように思われる。

また，近年の科学技術の発展，昨今の世相を反映して，発明態様が多様化してきていることに伴い遺伝子やビジネスモデル，パラメーター発明に見られるような新規な発明態様が出現し，発明そのものの特許性やクレーム態様，特許権の効力がどのような行為にまで及ぶのかという問題のみならず，実施料をどのように決定するのか，また損害賠償額がどのように算定されるのかという問題を発生させている。要するに，発明という一種情報としての価値をどのように見積もるかという問題に帰するように思われる。

そこで今回，生産物が発明の必須構成要件として介

在しないために情報としてのウエイトが大きく，損害賠償額の算定が一般に困難である，いわゆる単純方法に係る特許権の侵害行為にスポットをあて，その損害賠償額の考え方について検討を試みた。

なお，ここでは弁護士費用等の積極的損害や慰謝料等の無形損害は考慮していない。

## 2 . 問題の所在

### 2.1 単純方法とは

#### 2.1.1 抽象論

「単純方法」とは何か，という素朴な疑問がまず惹起される。一般的には，生産物を伴わない，時間的要素を必須構成要件とする発明であると言われている<sup>(1)</sup>。

単純方法にしる，物の生産方法にしる，「方法」というものは，抽象的に言えばAという対象（客体）からBという結果に至るベクトルのようなものであると考えることができる。

A → B

従って，簡単には，Bという結果が物である場合，そのベクトルは物の生産方法であり，Bという結果が抽象的な情報ないし効果であれば，そのベクトルは単純方法であると言える。

もっとも，簡単には当該方法を使用した結果，何か新たな具体的な物を直接生み出せばその方法は物の生産方法であると言えることができ，逆に何も具体的な物を生み出さなければその方法は単純方法であると言える。

巷で単純方法と言われるものをざっと挙げてみれば，使用方法，測定方法，制御方法，保存方法，収納方法，通信方法，包装方法，修理方法，分析（解析）方法，検出方法，評価方法，選別方法，確認方法，試験方法などがあり，特許性を別にすれば，計算方法，治療方法，広告方法，遊戯方法など多岐にわたる。また，重

複するかもしれないが特定分野のものとして、最近話題のビジネス方法、スクリーニング方法、また医薬用途発明（ヨーロッパでの Use クレーム）なども挙げることができる。これらは発明の捉え方の相違に依存するところがあり、相互にオーバーラップしうる場合がある。なお、何々方式という形式の発明は、日本では一応物の発明に分類されている<sup>(2)</sup>。

なお、単純方法という発明の財産的価値については、当該方法を創作したというその方法そのものに財産的価値があることはもとより、方法使用の結果得られた情報ないし効果についても、それなりの財産的価値を有し得る。しかし、日本における特許の世界では、生産方法に係る発明の使用から得られる結果物については、歴史的背景から具体的に特許権の効力が及ぶよう手当されているが（特 2 条 3 項 3 号、特 68 条）、単純方法に係る発明の使用から得られる情報ないし効果については、そのような手当は特にされておらず（特 2 条 3 項 2 号）、いくらその情報ないし効果に高い財産的価値があっても特許権の効力は直接的には及ばない。また、その情報ないし効果といった財産の帰属は、譬え他人の特許方法を侵害したことにより得られたとしても、直接的に特許権の効力が及ばない以上、一義的にはその情報ないし効果を直接得た者と考えべきであろう。

#### 2.1.2 「生産」の意義

単純方法は、上述のように、一般的には生産物を伴わない、時間的要素を必須構成要件とする発明であると考えることができる。しかし、「生産」という用語の定義によって判断の難しい場合がある。

広辞苑（第 4 版）では「生産」を「自然物に人力を加えて、人にとって有用な財を作り出し、もしくは獲得すること」と説明する箇所がある。後者の「獲得すること」も「生産」であるから、魚の集魚方法など取得方法も生産方法に分類することができ、単純方法でなくなる。

特許法概説では、「肥大うなぎの養殖方法は、太ったうなぎの製造方法である、とすることもできる。静電塗装方法によって塗装された自動車の車体又はトンネル掘削方法によって構築されたトンネルは生産物かどうか。方法使用の結果物が、使用・譲渡等の対象となる限り、その物は生産物である（その方法は、名称のいかんにかかわらず生産方法である）と解すべきで

あろう」と述べられている<sup>(3)</sup>。

結局、当該「生産」とは、当該発明を使用して使用・譲渡等が可能で何か新たな具体的な物を生み出すことである。そして「生み出す」とは、広辞苑等から、まずは何か物を得る、獲得するという程度の広い概念と捉えるべきであると考えられる。

当該発明が単純方法か生産方法か判断するに当たっては、まずはクレームの記載形式を検討すべきであるが、発明の本質、特許権の効力を判断するに当たっては、クレームの記載形式にあまり拘わり過ぎると特許発明の保護が必要以上に弱まる可能性がある。

#### 2.1.3 一般論

上記のような解釈を突き詰めて行けば、単純方法と言われる多くの発明は、程度の差はあれ、物の生産方法としての発明の側面も有し得ることが多いように思われる。物の生産方法と言われる発明は、逆に単純方法としての発明の側面も有し得ることがあると思われる。

結局、方法発明は、単純方法と生産方法との二面性を兼ね備えた発明である場合が多いと考えられ、どちらにウエイトがあるか、どちらに財産的価値が高いかということに帰する。

#### 2.1.4 具体的考察

##### 物の使用方法、use クレーム

物を単に使用する方法は、その方法によって何ら新たな具体的な物を生み出さないもので、単純方法の域を出ない。例えば、ヒトの体の大きさを測定するために、ある物を使用する方法という発明を挙げることができる。これが単純方法であるのは、当該方法を用いて当該物を使用しても、ヒトの体の大きさという測定結果、即ち情報しかアウトプットしないからである。

また、「雑草を除くための物質 a の使用」や「物質 a の使用により雑草を除く方法」といった、いわゆる use クレームについても、その方法によって何か新たな物が生み出されないし、雑草が除かれるという効果しか与えない。物質 a を使用することによって枯れた雑草は与えられるが、これは使用・譲渡等の対象に一般的にはならない。従って、単純方法と行うことができる。なお、雑草が除かれることによって、何か別の植物の生育を助け、その植物を間接的に生み出し得るが、その植物は特許法上保護の対象とされていない。

ここで、少しトリッキーになるかもしれないが、

「雑草以外の植物を育成する過程において、物質 a を使用し雑草を除くことを特徴とする、雑草以外の植物を育成する方法」というのは、単純方法であろうか、物の生産方法であろうか。これは、一応物（植物）を育成するという生産過程における、ある一過程をクレームするものであり生産方法に分類されるのではないだろうか。そうすると、そのような単純方法の発明が生産方法の発明に化けたような感じになる。

上記は、例えば、「ある物質 a（出発物質）からある物質 b（最終物質）を製造する過程において、触媒 x を使用する方法」という発明と「ある物質 a（出発物質）からある物質 b（最終物質）を製造する過程において、触媒 x を使用することを特徴とする、物質 b（最終物質）の製造方法」との関係と近似する。前者は単純方法と考えることができ、後者は生産方法と考えることができる。

測定方法、分析（解析）方法、確認方法、評価方法  
測定方法、分析（解析）方法、確認方法、評価方法等はどうであろうか。

これらの方法は、原則的には何ら新たな具体的な物を生み出さず、測定結果、分析（解析）結果、確認結果、評価結果等といった情報のみアウトプットする。従って、これらは単純方法と考えるとよいであろう。しかしながら、規格分析試験のように、物の生産工程でかかる分析が必須であり、その分析工程を経なければ実質的に販売可能な具体物を生産できない場合がある。あるいは、ある分析方法を経由してある物質が生産される場合がある。このような分析方法等の場合には、クレームの記載方法によっては物の生産方法と同視することができる場合があるように思われる。分析に供された直接的な物自体は僅かであるが、分析結果等が規格書などに反映されれば、それに従う具体物は全てその分析方法を経由した生産物と見ることができる。

#### 検出方法、選別方法

検出方法、選別方法といった類の方法についても、かかる検出結果、選別結果といった情報をアウトプットするが、一方において検出方法から直接検出された物、選別方法から直接選別された物という具体物が存在する場合がある。従って、これら検出方法等は、発明によっては単純方法である場合と生産方法である場合とがある。

医薬の分野におけるスクリーニング方法という発明

も一種の検出方法（評価方法と考える場合もある）と考えることができ、単純方法と考えることができる。当該スクリーニング方法によって直接得られる具体物も存在するが、価値があるのはその直接物でなく、スクリーニングされた結果（情報）あるいはその結果から具現化された物の方に価値がある。スクリーニング方法によって直接得られる具体物は微々たるものであり、それほどの財産的価値はない。

なお、スクリーニング方法に関しては後で再び述べる。  
修理方法

修理方法については、修理された具体物を新たに生み出すことができる。修理された具体物は修理される前の物（故障品）とは異なる物と言わざるを得ないからである。修理の度合いが高くなれば再生産ということになる。従って、クレームの記載形式にもよるかもしれないが、修理方法は、単純方法というよりも、生産方法としての性格の方が一般に強いように思われる。

#### 包装方法

包装方法については、包装の仕方に発明的価値が本来あるが、包装された物（包装体）をイメージすることができ、その包装体は新たに生み出された具体物と考えることができる。従って、生産方法としての性格を有し得る。

この場合問題となるのは、包装体とその中身との関係をどう考えるべきか。当該包装方法によって、その中身までも生産されたわけではないからである。しかし、両者が流過程において不可分一体である以上、中身が生産されていないからといって、当該包装体の生産方法ではないとは言い難い。

#### 収納方法

収納方法も収納物をイメージしうるが、収納された状態の物をそのまま売買されることは一般には考えられない。従って、単純方法としての性格が強いと思われる。

#### ビジネス方法

ビジネス方法も色々なバリエーションが考えられるが、コンピューターを介した情報処理法と言うことができる。しかし、その情報処理した結果、ある物を生み出す、あるいはアウトプットされる場合があり得るとなれば、ビジネス方法も単純方法と生産方法の二面性を有する場合があるように思われる。

## 2.2 損害賠償額算定のベース

(1) 物の発明に係る特許権や物の生産方法の発明に係る特許権が侵害された場合、特許権者は、特許発明の実施行為である、当該物の製造行為や販売行為等を差し止めることができる（特許法 2 条 3 項 1 号、同 3 号、特許法 100 条 1 項）。また、当該侵害行為に基づく特許権者の損害額を損害賠償として請求することができる（民法 709 条）。かかる損害額は、例えば、侵害者が当該物を販売したことによって、権利者の販売数量が減少し、その結果による特許権者の得べかりし販売利益（逸失利益）とすることができる。但し、特許権侵害の場合には、当該逸失利益を算定することが一般に困難であることから、権利者の単位利益に侵害者の販売数量を乗じた額を原則として逸失利益とすることができ（特許法 102 条 1 項）、また、侵害行為による侵害者利益を逸失利益と推定することができ（同 2 項）、あるいは特許発明の実施料相当額を逸失利益とすることもできる（同 3 項）よう特許法上手当されている。

一方、単純方法に係る特許権が侵害された場合は、特許権者は、特許発明の実施行為である、当該方法の使用行為を差し止めることができ（特許法 2 条 3 項 2 号、特許法 100 条 1 項）、また、当該侵害行為に基づく特許権者の逸失利益を損害賠償として請求することができる（民法 709 条）。

(2) ところで、単純方法は物の生産を伴わないことから、侵害物というものは観念し難いが、単純方法を使用することによって得られた情報、その情報から直接的あるいは間接的に具現化される物（以下「情報具現物」という）が存在する場合がある。かかる場合、その情報具現物の販売行為等に対してその情報を得るための当該単純方法に係る特許権に基づき差し止めることができるか否か、その情報具現物の販売行為等により得られた利益に基づいて損害賠償を請求しうるか否か、問題として存在する。

情報具現物を差し止めることができるか否かについては、譬え当該単純方法を使用しなければ当該情報具現物を製造販売できなかったとしても、そもそも単純方法に係る特許権の効力は、情報具現物に直接は及ばないから、差し止めることはできないと考える。最近の最高裁判決でもそれが支持されている<sup>(4)</sup>。かかる最高裁判決では、「方法の発明に係る特許権に基づき、当該

方法を使用して品質規格を検定した物の製造販売の差止めを請求することはできない」と判示されており、その物はここでいう情報具現物と考えられる。

しかしながら、単純方法に係る特許権侵害行為に対して、民法 709 条等に基づき損害賠償を請求する場合において、その損害額を情報具現物の販売から得られた利益をベースに算定することができるか否かについては問題がある。また、特許法 102 条各項の適用の可能性についても問題がある。

そこで、以下それら問題点について検討する。

なお、ここでは上記最高裁の判例に従い、情報具現物そのものは侵害物でないとの前提で考える。

## 3. 単純方法に係る特許権侵害行為に対する損害賠償額の算定

### 3.1 論点

民法 709 条に基づいて損害賠償が認められるためには、不法行為としての成立要件、即ち(a)故意又は過失、(b)権利侵害、(c)損害の発生、(d)権利侵害と因果関係のある損害額を主張立証しなければならない。

ここで、少なくとも過失の推定（特許法 103 条）の下で単純方法に係る特許権が侵害されていると考えてみると上記(a)(b)は満たしている。そして、当該特許権者が当該特許方法を実施していようがいまいが、発明の財産的価値は、新たに創作されたところにあり、方法発明についてもその方法自体を新たに創作したところに財産的価値が少なくともあるから、その特許方法発明が無断で使用された場合には、それにより何らかの損害が発生していると考えられる。従って、上記(c)も満たしていると考えられる。これは、使用されて初めて財産的価値が化体する商標とは根本的に異なる<sup>(5)</sup>。

このように、単純方法に係る特許権侵害行為に対する損害賠償請求においては、侵害行為が確実な場合、上記(d)の権利侵害と因果関係のある損害額をどう見積もるかが主な論点となる。

### 3.2 因果関係のある損害額の算定

(1) 当該単純方法が業として実施されている場合、即ち、事業化されている場合

この場合には、その事業において当該単純方法の使用内容に対して事業主の受ける利益というものが存在

する。従って、かかる場合には、損害額として、その利益をベースに考えることができると思われる。その事業による対価が、方法使用に対するものでなく、情報具現物の売上に対するものである場合には、情報具現物の売上をベースに損害額を算定することもできるかもしれない。

特許権者が、専用実施権や通常実施権を設定・許諾している場合には、その特許権者は、民法 709 条に基づき実施料収入の減少を損害賠償額として請求できるであろう。

(2) 権利者が当該情報具現物の競合代替品を販売している場合（但し、当該単純方法については、権利者は業として実施していない）

侵害者による当該情報具現物の販売により、権利者の当該競合代替品の販売売上額が減少した場合、民法 709 条や特許法 102 条に基づき、その逸失利益を請求できるだろうか。当該侵害行為がなければ、当該情報具現物は直ちに販売できなかった場合もあるから、権利者としては、侵害者が情報具現物の販売により得た利益から自分の逸失利益を請求したくなる。

ここでは、特許法 102 条各項に基づき、上記のような請求が可能か検討する。

#### 特許法 102 条 1 項の適用の可能性

まず、特許法 102 条 1 項の適用が可能であるか考える。

当該規定の適用に関して問題となるのは、情報具現物が当該規定中の「侵害の行為を組成した物」に当たるか否かである。「侵害の行為を組成した物」とは、その侵害行為の必然的内容をなした物、即ち、製造機械に特許されている場合にはその機械そのものであると考えられている<sup>(6)</sup>。また、間接侵害（特許法 101 条）に該当する物も含まれると考えられている。要するに、侵害行為を構成した物、即ち、特許権の効力が及ぶ侵害物ということになる。

情報具現物は、侵害物ではないとの前提であり、また当該単純方法の実施にのみ使用するものでもないから、通説に従えば「侵害の行為を組成した物」ではないということになる。従って、特許法 102 条 1 項の適用は難しいと考える。

但し、この「侵害の行為を組成した物」を、侵害行為を成り立たせた物、あるいは侵害行為に関わった物まで含むよう広く解釈される余地があるとすれば、情報具現物がそのような物となる可能性がある。その場

合には、特許法 102 条 1 項の要件を満足するかもしれない。

#### 特許法 102 条 2 項の適用の可能性

特許法 102 条 2 項の適用はどうであろうか。

当該規定には「その者（侵害者）がその侵害行為により利益を受けているとき」とあるが、侵害者が情報具現物を販売したことによる利益が、この「侵害行為により利益を受けている」に該当するか否かが問題である。

これについては、情報具現物を販売する行為自体は侵害でないとの前提であり、侵害行為により侵害者が直接利益を受けているわけではないから、該当しないと考える。従って、特許法 102 条 2 項の適用も困難と思われる。

但し、これが侵害行為により直接利益を受けている場合のみならず、侵害行為の結果から間接的に受ける利益をも含み得るのであれば、この「侵害行為により利益を受けている」に該当する可能性がある。情報具現物は当該侵害行為の結果から間接的に得られた物であり、間接的に得られた物を販売して得られた利益は、侵害行為により間接的に受けた利益と考え得るからである。その場合には、特許法 102 条 2 項の要件を満足するかもしれない。

#### 特許法 102 条 3 項の適用の可能性

特許法 102 条 3 項は「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる」と規定する。

問題は、単純方法を使用したという侵害行為に対し受けるべき金銭の額を見積もる場合において、まさしく侵害者が情報具現物を販売することにより得た利益をベースにその損害額を算定することができるかということである。

結論から言うと、できる場合があるのではないかとと思われる。できないとする根拠がないからである。

そして、できる場合、その寄与率ないし利用率が問題となる。ケース・バイ・ケースになろうが、抽象的には、単純方法を侵害したことによって得られた情報とその情報を基に得られた情報具現物との距離を考慮して、最終的には特許法 105 条の 3 又は民訴 248 条を利用して相当損害額がアバウトに判断されることになろう。

なお、第三者が類似の単純方法について事業を行っている場合には、それによる対価というものが存在するであろうから、その対価利益をベースに考えることもできるかもしれない。

(3) 権利者は当該単純方法に係る特許権を有しているに過ぎない場合

権利者は、当該単純方法を業として実施せず情報具現物との競合代替品も販売していない場合、即ち、当該特許権を有しているに過ぎない場合には、通説に従い、もはや特許法 102 条 1 項及び同 2 項の適用はない。しかし、特許法 102 条 3 項の適用の可能性は、当該規定が権利者の実施を要件としていないと考えられるのである。

そして、特許法 102 条 3 項に基づいて損害額を算定する場合、前述の(2)と同様に侵害者が情報具現物を販売することにより得た利益をベースにその損害額を算定できる場合があり得ると考える。その場合も、寄与率ないし利用率の算定が問題となる。

#### 4. スクリーニング方法発明に係る特許権侵害行為に対する損害賠償額の算定

(1) 最後に、製薬業界において最近話題のスクリーニング方法発明に関して、その特許権が侵害された場合の損害賠償額の算定について考えてみたい。

医薬分野でいうスクリーニング方法とは、膨大な化合物群からリード化合物等を見出すための一つのツールであり、単純方法としての性格が強い発明であるといえることができる。なお、リード化合物が最終的な医薬品となることは殆どなく、実際には、この見出されたリード化合物が、有効性・安全性（毒性）の面から更に化学構造が改変され最適化されて、最終的に製造販売が当局から許可される医薬品へと発展する。

このようにスクリーニング方法は、いわゆる開発下流に位置する最終医薬品を直接生産する方法でも最終医薬品を直接見出す手法でもないものの、現在の医薬品開発の初期段階においては極めて有効な手法の一つと位置付けられており、それなりに財産的価値を有する発明であるといえることができる。

(2) 他人が権利を有するスクリーニング方法を無断で使用し、最終的に医薬品が開発された場合に、後日その無断使用による侵害行為に対して侵害訴訟が提起されるとどうなるのか、そのスクリーニング方法に係

る特許権の効力が当該医薬品にも及び当該医薬品の製造販売が差止めされるのか、損害賠償額はどの程度になるのか関心事として存在する。

ここでは、当該最終医薬品には当該スクリーニング方法に係る特許権の効力が及ばないという前提の下で、損害賠償額についてのみ考える。

(3) スクリーニング方法に係る特許権が侵害された場合の損害賠償額

当該スクリーニング方法が業として実施されている場合、即ち、事業化されている場合

前述と同様に、この場合には、その事業において当該スクリーニング方法の使用内容に対して事業主の受ける利益というものが存在するはずであるから、損害賠償額として、その対価利益をベースに考えることができると思われる。

権利者が最終化合物の競合代替品を販売している場合（但し、当該スクリーニング方法については、権利者は業として実施していない）

特許法 102 条 1 項、同 2 項については、少なくとも「侵害の行為を組成した物」や「侵害行為により利益を受けている」という要件が広く解釈されない限り、適用される可能性はないと考える。

しかし、特許法 102 条 3 項については、その適用を否定する根拠がないから適用の余地があり得ると考えられる。その場合、スクリーニング方法の寄与率ないし利用率は、一般的には高くないであろう。ケースにもよるが、スクリーニング方法は、一般に最終医薬品を直接見出すものではなく、当該スクリーニング方法から得られた情報（リード化合物等）を元に、そこから多大な時間と費用と労力を費やし紆余曲折を経て最終医薬品が開発されるので、当該スクリーニング方法から得られた情報（リード化合物等）と最終医薬品との距離がかなりあると思われるからである。要は、最終医薬品を開発するきっかけを効率的に提供するスクリーニング方法を製薬業界がどの程度評価するかということであろう。現実的には、実務の蓄積や判決例の蓄積が必要である。

権利者は当該単純方法に係る特許権を有しているに過ぎない場合

この場合には、特許法 102 条 3 項の適用の可能性のみ問題となるが、その場合の寄与率・利用率に関する考え方は、競合代替品を権利者が販売しているという

特殊事情があるものの、基本的には上記と変わらないであろう。

(4) ここで少し本論から外れるが、アメリカ特許法においてプロセスパテントの侵害について規定する § 271(g) とこのスクリーニング方法特許との関係について考えてみたい。

§ 271(g)項は、いわゆる製法特許について、当該製法特許で製造された物を販売、使用する行為は直接侵害を構成するというものであり、1988年に初めて導入された規定である。

この規定で問題となる文言の一つが「made by process」である。本規定は、一般的には物の製造方法に関する規定と解釈されているが、「made by process」を「方法によってもたらされた」あるいは「方法によって生じた」などのように広く見る余地があるとすると、また立法過程で意識的に挿入が見送られたと思われる「直接」という文言も条文上ないので、製造方法によって製造された物のみならず、単純方法の使用によって得られた情報を基に構築される、いわば情報具現物のような物についても対象となり得る場合がひょっとするとあるかもしれない。スクリーニング方法が単純方法の一つであるとしても、本規定が単純方法に由来するあらゆる物を含み得るなら、スクリーニング方法からもたらされる情報具現物も本規定の対象となる可能性が低いと思われるがゼロとは言えないように思われる。

しかし、§ 271(g)は、「made by process」に係る物に「重要な変更」(substantially changed)を行った物については、侵害でないとしている。スクリーニング方法によって得られた情報を基に構築される具体物がいわゆるリード化合物のような物であり、最終医薬品はそれとは十分に異なっていれば、この例外規定に当てはまる可能性が少なくともあるのではないかと考えられる。「重要な変更」か否かについては、この辺りを判示する *Bio-Technology General Corp. v. Genentech, Inc.* 事件 (80 F.3d 1553, 38 USPQ2d 1705 (CAFC 1996)) と *Eli Lilly & Co. v. American Cyanamid Co.* 事件 (82 F.3d 1568, 38 USPQ2d 1705 (CAFC 1996)) との2つの判例を検討する必要があるが、スクリーニング方法によって得られた情報を基に得られた具体物(リード化合物)と最終医薬品との関係においては、この例外規定が当てはまる場合があるものと思

われる。

但し、損害賠償額の算定においては、やはり最終医薬品の売上高をベースに計算される可能性は依然残るように思われる。

## 5. おわりに

「単純方法」とは何か、突き詰めれば難しい面がある。物の生産方法と明確に峻別できないところがあるからである。一見あるいは一般的に見て単純方法と思われる発明も、物の生産方法に係る発明という側面も有し得る場合が多いように思われた。

また、単純方法に係る特許権では、当該単純方法を使用することによって得られた結果あるいは情報から直接的にあるいは間接的に具現化される物があり得るが、その場合その情報具現物を差し止めることは、条文上できないと考える。しかし、当該情報具現物の販売利益をベースに当該特許権の侵害行為に対する損害額を算定することができる場合があり得るのではないかとと思われる。ただし、その場合、当該単純方法に係る特許権の寄与率・利用率をどの程度に見積もるか難しい問題を孕んでいる。

スクリーニング方法については、最終医薬品の開発が未完に終われば、権利者に逸失利益が存在するとしても、当該スクリーニング方法を無断で使用したということの損害賠償額はそれほど高いものではないであろう。しかし、他人のスクリーニング方法により有能な化合物群にたまたま遭遇し、その化合物群を基にして化合物の適正化が行われ、結果的に最終医薬品が開発されれば、当該スクリーニング方法も最終医薬品の開発成功にそれなりに寄与したことになる。そうすると損害賠償を見積もる場面等において、その寄与率をどう見積もるか難しい問題がある。医薬品の場合、当該スクリーニング方法の存在のみでは最終医薬品を構築できないし、生産できないのが一般的であり、様々なスタッフとそのスタッフのアイデア、技量等が結集して初めて最終医薬品に至ることから、その寄与率は一般には高くないと思われる。しかし、最終医薬品の売上高をベースに損害賠償額を算出しようとなれば、場合によってはかなりの高額になることも予想される。

注

- (1) 吉藤幸朔，熊谷健一「特許法概説（第13版）」p.66  
有斐閣；竹田和彦「特許の知識（第6版）」pp.88-89
- (2) 特許庁「特許法第36条改正に伴う審査の運用指針（95年6月）」2.2.2.1(4)
- (3) 吉藤幸朔，熊谷健一「特許法概説（第13版）」p.439  
有斐閣

(4) 最判平11年7月16日「生理活性物質測定法事件」  
<http://www.courts.go.jp/>

(5) 最判平9年3月1日「小僧寿司標章事件」  
<http://www.courts.go.jp/>

(6) 特許庁編「工業所有権逐条解説（第15版）」p.246 発明協会

（原稿受領 2001.8.30）

## 及川特許庁長官特別講演会報告

及川耕造特許庁長官による特別講演会が大坂，東京にて開催されました。

「産業競争力と知的財産について」と題されたこの講演会には工業所有権関係者をはじめ，企業や経済界の方々が多数聴講し，両会場ともほぼ満員となり非常に盛況でした。

また，講演会終了後の特許庁長官と工業所有権関係団体との懇談会では，特許行政に関する意見交換や，団体同士での交流を図ることができました。各講演会の概要については，以下のとおりです。

<大 阪>

日 時 平成14年1月18日（金） 午後4時～5時30分

場 所 大阪国際交流センター 2階

聴講者数 約180名

主 催 日本弁理士会近畿支部，（社）発明協会大阪支部，日本知的財産協会

<東 京>

日 時 平成14年2月4日（月） 午後3時～4時30分

場 所 全社協・灘尾ホール

聴講者数 約500名

主 催 工業所有権関係10団体

日本弁理士会，（社）発明協会，日本知的財産協会，（社）日本国際知的財産保護協会，（社）日本デザイン保護協会，（財）日本特許情報機構，（社）日本食品特許センター，（財）工業所有権協力センター，（財）知的財産研究所，（財）工業所有権電子情報化センター



東 京 会 場