

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム についての考察

特許庁特許審査第一部光デバイス 審査官 岡田 吉美, 道祖土新吾^{さいど}

要 約

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下「PBPクレーム」という）の解釈法について、従来「結果物特定説（物同一説）」及び「過程限定説（製法限定説）」の対立があるところ、技術手段としての「物」の発明の捉え方や実施行為等の観点から検討を行い、「結果物特定説（物同一説）」を正当として論ずる。次に、結果物特定説を前提として化学物質発明に関する PBP クレームの明確性について、新規物質型 PBP クレームと既存物質型 PBP クレームに分けて検討する。PBP クレームの具体的解釈手法として従来「全部説」及び「作用効果説」が唱えられているところ、特に、新規物質型 PBP クレームの場合には両説とも妥当ではなく、「物質同一基準」により解釈すべきことを論ずる。

目 次

1. はじめに
2. PBP クレームの定義と解釈法
 - 2.1 PBP クレームの定義
 - 2.2 発明の要旨と技術的範囲
 - 2.3 「結果物特定説」と「過程限定説」
 - 2.4 PBP クレームを巡る状況の概観
3. 結果物特定説の妥当性
 - 3.1 技術手段としての物理的存在
 - 3.2 保護範囲としての実施行為
 - 3.3 確立された実務慣行と予見性
 - 3.4 不明確性の問題
 - 3.5 用途発明との事情の相違
 - 3.6 結果物特定説の妥当性のまとめ
4. PBP クレームの明確性
 - 4.1 新規物質型 PBP クレーム
 - 4.2 既存物質型 PBP クレーム
5. 技術的範囲の縮小解釈の是非
6. おわりに

1. はじめに

特許請求の範囲の記載要件に関する改正を含む平成6年の特許法改正（平成7年7月1日施行）により、PBP クレームに対する許容性は大きくなったといわれており⁽¹⁾、実務を通じて得られた印象としても PBP クレームを包含する出願が年々増加してきているように見受けられる。

PBP クレームの解釈について、従来2つの説が説かれてきた。第1の説は、「当該生産方法とは異なる生産方法によって生産されたものも、物として同一である限り技術的範囲に属すると解釈する」、いわゆる「物同一説」である。第2の説は、「当該生産方法によって実際に生産されたものしか技術的範囲に属しないと解釈する」、いわゆる、「製法限定説」である。

特許庁における審査・審判の実務や裁判例の多数は「物同一説」に拠っている。ところが、近年、物同一説に対する批判が強くなってきており、特許権侵害訴訟事件において製法限定説によって解釈した東京地裁の裁判例も現れてきている。米国においても、PBP クレームの解釈について2つの説の対立があったところ、2009年5月18日にCAFC大法廷が、侵害訴訟においては全てのPBPクレームを「製法限定説」で解釈する旨の判決を出した⁽²⁾。そして、知的財産高等裁判所は、本年7月にPBPクレームに係る特許権侵害訴訟事件を大合議で審理することを決定した⁽³⁾。今後、発明の要旨認定に関する解釈も含めて、PBPクレームの解釈論を巡る議論が再び盛んになってくるものと考えられる⁽⁴⁾。

そこで、本稿は、PBPクレームの解釈の在り方について、特に発明の要旨認定に関する解釈論を中心に再検討するものである。結論として通説の物同一説が妥当であることを確認する。それを踏まえて、物同一説

に立ってPBPクレームを解釈した場合の明確性の問題等について検討する。なお、本稿はあくまでも私見を述べたものである点について予めお断りさせて頂く。

2. PBPクレームの定義と解釈法

2.1 PBPクレームの定義

検討の対象であるPBPクレームの定義から始めると、特許庁の審査基準⁽⁵⁾においては、PBPクレームは「製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合」を指すものとされ、物の発明が全体として製造方法によって特定されている場合だけでなく、物の発明の構成要素の一部が製造方法によって特定されている場合も包含する。しかしながら、本稿では前者の場合に限って議論することとし、以降特に断らない限り、PBPクレームという場合には、「プロセスPによって生産される物M。」という形式のクレームを指すこととする⁽⁶⁾。

2.2 発明の要旨と技術的範囲

次に、特許庁における審査・審判時のクレーム解釈（審決等取消訴訟におけるクレーム解釈を含む）と侵害訴訟時におけるクレーム解釈の異同について考察する。

審査・審判におけるクレーム解釈の方法は、特許請求の範囲の各請求項の記載から「発明の要旨」を把握する際の解釈方法である⁽⁷⁾。ここで「要旨」という語は日常用語としての「要旨」とは意味合いが異なっているから注意が必要である。特許法が保護の対象とする「発明」とは、同法第2条第1項において「技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されているように「技術思想」であり、特許請求の範囲の各請求項の記載は特許を受けようとする技術思想を特定するための記述である。発明に新規性があるかどうかを評価することは、請求項の記載という表現の新規性を評価することではなく、技術思想として新規であるかどうかを実体的に評価することである。新規性等の評価の対象としての、請求項が特定しようとしている技術思想であるところの発明の実体を「発明の要旨」⁽⁸⁾という。

侵害訴訟時におけるクレーム解釈の方法は、特許請求の範囲に基づき定められる特許発明の技術的範囲を確定することである。特許発明の技術的範囲の認定は、公知技術や出願経過等の参酌や均等論の適用等に

より、特許発明の要旨とは異なるものとなる場合がある。しかし、特許発明の技術的範囲の認定の前提として、発明の要旨の確定がされるのであり⁽⁹⁾、基本的な部分においては一致すべきものである⁽¹⁰⁾。

以下、この前提に立って議論する。したがって、「クレーム解釈」とは「特許請求の範囲の各請求項の記載から発明の要旨を把握する際の解釈方法」を意味するものとする。そして、公知技術や出願経過等の参酌によって特許発明の技術的範囲を認定する際の解釈方法を指す場合には、発明の要旨よりも概念的に狭いものとなることが多いから、本稿においては「縮小解釈」という語句を用いて区別することとする。

2.3 「結果物特定説」と「過程限定説」

(1) 「結果物特定説」と「過程限定説」－より適切な名称

PBPクレームの解釈法としての「物同一説」と「製法限定説」の相違の問題は、何がその概念範囲に入るのかという観点で考えれば、異なる製造方法で製造された物が含まれるか否かという問題に帰着する。しかし、本当の対立軸はこの点にあるのではない。

「物同一説」においては、より正確には、製造方法による特定の部分は、当該製法の結果として得られる物を特定していると解釈する⁽¹¹⁾。すなわち、製造方法による特定の記述は物理的存在として有する特徴を特定していると考えられるもので、発明としてはあくまで、「物理的存在としての特徴を有する物」として観念する。

一方、製法限定説は、当該物がどういう製造方法によって生産されたのかという過程を限定していると解釈するものであり、PBPクレームは「製造方法に特徴がある物」として観念することとなり、製造方法が発明の本質になる。

したがって、「物同一説」と「製法限定説」は、より正確には、それぞれ「結果物特定説」及び「過程限定説」と呼ぶ方がその本質を表していると思われる。そこで本稿では、以降これらの名称を用いることとする。

(2) 具体例

「結果物特定説」と「過程限定説」で発明の要旨としてどのような差が生じるかについて、PBPクレームが最もよく用いられる技術分野の例である化学物質関連の発明の仮想例を用いて以下検討する。この技術分野

では、PBPクレームは、主に新規物質型PBPクレームと既存物質型PBPクレームの2つの類型に大別することができる。

1) 新規物質型PBPクレーム

第1の類型は、新規物質型PBPクレームである。話を分かり易くするために最も単純化すると、例えば、水素と酸素を2対1の割合で混合し反応させて新規で有用な物質を創生できたと認識した場合に、「水素と酸素を2対1の割合で混合し反応させて生じる生成物」というクレームで特許を請求する場合である。水素と酸素を2対1の割合で混合し反応させた結果として生じる生成物は、「 H_2O 」、すなわち「水」であるから、「結果物特定説」では、発明の要旨は、結果としてできたものである、「水」となる。したがって、「結果物特定説」では、塩水を蒸留してできた水が先行技術として存在したときには、水として同一であるから新規性がないとされる。また、塩水を蒸留してできた水が被疑侵害物である場合には技術的範囲に属することとなる。

一方、「過程限定説」では、どのような製造方法で製造されたのかという過程まで限定していると解釈されるから、発明の要旨は、「水素と酸素を2対1の割合で混合し反応させる」という製造方法を実際に経て製造された水」ということになる。したがって、「過程限定説」では、塩水を蒸留してできた水が先行技術として存在したとしても、新規性を有するとされ、それが被疑侵害物である場合には技術的範囲に属しないこととなる。

今の例では、反応の結果として生じたものがあまりにも自明であるからPBPクレームを用いて記載することは馬鹿げているが、反応の結果生じた物が、その属性等からして新規の物質であることは間違いがないが、化学構造が同定されていない場合に、「結果物特定説」を認める立場では、当該物質を特定することができるクレーム表現としての意義がある。なお、上記の例のように、新規物質型PBPクレームは、末尾が「生成物」や「たん白質」などのようにそれ自体では化学物質の識別機能がない抽象的な記載となっている場合が多い。

2) 既存物質型PBPクレーム

第2の類型は、既存物質型PBPクレームである。すなわち、特定しようとしている物自体は化学物質と

して新規でないが、製造プロセスが新規の場合である。前述の水の場合を例にとると、塩水を蒸留してできた水が先行技術として存在することを前提として、「水素と酸素を2対1の割合で混合し反応させて生じる水」というクレームで特許を請求する場合である。このような場合、先行技術と異なる製造プロセスで製造したから、結果としてできた生産物も何らかの点で優れていると明細書で説明されていることが多い。例えば、「従来と異なり、水素と酸素を2対1の割合で混合し反応させる」という製造プロセスを用いたため、従来技術に比較して純度の高い水を得ることができる。」というような説明がされているような具合である。

「結果物特定説」では、上記の場合、先行技術として既に水があることを前提としているのであるから、「発明の要旨=水」でないことは明らかである。そこで、従来の製造プロセスで製造した水との差異を探ることとなるところ、上記の場合は、従来と純度が異なるというのであるから、発明の要旨は「水素と酸素を2対1の割合で混合し反応させて生じる水が有する純度と同じ値を有する純度の水」を特定しようとしていると解釈することになる。ただし、「水素と酸素を2対1の割合で混合し反応させて生じる水が有する純度」とはどの範囲なのか明確でないから、発明が不明確となることが多いであろう。このように、既存物質型PBPクレームを「結果物特定説」で解釈すると、同一性を判断する基準が不明瞭になり、特許請求の範囲の明確性・特許請求の範囲の公示機能が損なわれるということが、「結果物特定説」で解釈することに対する最大の批判となっている⁽¹²⁾。

一方、「過程限定説」では、発明の要旨は、新規物質型PBPクレームの場合と同じであり、「水素と酸素を2対1の割合で混合し反応させる」という製造方法を実際に経て製造された水」ということになり、明確性は問題とならない。なお、既存物質型PBPクレームは、化学物質としての物性は同じであるがより良質のものを生産する新規の製造プロセスを発明した場合に、生産方法の発明に加えてPBPクレームも併せて記載して出願するような場合に見受けられる。また、上記の例のように、既存物質型PBPクレームは、末尾の記載で化学物質として認識できるものとなっており、クレーム全体で捉えられる結果物としても、末尾の化学物質と同一の化学物質であると認識される場合が多い⁽¹³⁾。

(3) 旧物質特許制度運用基準の考え方

PBPクレームはもともと物質特許の導入に向けて検討されてきた⁽¹⁴⁾。そして、物質特許導入の際に化学物質発明の特許請求の範囲の記載要領に関する審査の指針を示した「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」(昭和50年10月特許庁策定)(以下「旧物質特許制度運用基準」という)⁽¹⁵⁾において、PBPクレームは化学物質を特定するための一つの記載方法として示された。すなわち、旧物質特許制度運用基準においては、特許請求の範囲の記載要領として、化学物質を特定するにあたっては化合物名又は化学構造式によって表示することを原則とした。しかしながら、化合物名又は化学構造式の決定が困難な場合もあることを考慮して、物理的又は化学的性質によって物質を特定することも許容していた。そして、化合物名、化学構造式又は性質のみで十分特定できないときは、更に製造方法を加えることによって特定できる場合に限り、特定手段の一部として製造方法を示してもよいとされた⁽¹⁶⁾。

ここで、「結果物特定説」と「過程限定説」の相違を理解することにもつながるところの、「特定」と「限定」の相違を正確に理解することが重要であるから、やや長くなるが補足説明を加えると、「物理的又は化学的性質によって物質を特定するクレーム」は、数値が記載されるから、外形上、いわゆる、「数値限定発明」と一見似ているが、両者は本質的に異なるものである。数値限定発明の場合には、あるパラメータを所定の範囲に限定することにより、望ましい技術効果を奏することが目的であり、パラメータの調節自体が技術手段である。一方、物理的又は化学的性質によって物質を特定するクレームは、化学物質の特定を化合物名又は化学構造式によって表示する代わりに行うものであり、数値等は技術手段ではなく、物質が技術手段であり、数値等それ自体は物質特定のための間接的なものにすぎない。例えば、人物を特定するためには通常その人の名前前で特定するが、その代わりに、背の高さや、年齢、血液型、髪の色等を特定することによって人物を特定するのと同じである。

さて、人物を特定するのに、前記の4つの観点で特定してもなかなか一人の人物を特定できないように、物理的又は化学的性質によって物質を特定することは困難である。そこで、さらに生産方法を加えることによって特定できる場合に限り、物質を特定するための

手段の一部として生産方法を用いることが許容されていた。そして、生産方法のみによる特定は認めていなかった⁽¹⁷⁾。

このように、少なくとも化学物質発明については、その導入の当初は、PBPクレームは結果物特定説の考え方に立って作成されていた。そして、「プロセスPによって生産される物M。」という形式の純粋なPBPクレームではなく、物理的又は化学的性質による特定も含んでおり、製法による特定の部分は物理的又は化学的性質による特定の部分と重畳的な規定ぶりになっていて、クレーム全体として物質を特定していた。

(4) 結果物特定説に関する注意点

結果物特定説に対する批判として、結果物特定説で解釈するとクレーム中に何ら限定の役割を果たさない記載が生じてしまうことを指摘する考え方があるが、物質特許の導入当初のPBPクレームの実務を踏まえ、「特定」と「限定」との違いを理解すれば、このような考え方が必ずしも妥当でないことが理解できるであろう。

また、物同一説を簡単に説明する際に、「クレームの記載から製造方法の記載を除外して考える」とか、「製法の記載は意味がない」等の言い方がされることがあるが、これには注意を要する。もしその意味するところが、物同一説による場合、クレームの記載において製法の表現が含まれている記載の部分は、物を特定する上で何の作用もないとか、製法の記載を削除して解釈しても同じであるということの意味しているのならば誤りである。前述の水の例でも分かるように、新規物質型PBPクレームでは、製法の部分を削除すると、何も分からなくなってしまうし、既存物質型PBPクレームにおいても、何らかの事(結果としてできた物の物理的存在としての特徴点)を特定しようとしているものとして解釈するものであるからである。

2.4 PBPクレームを巡る状況の概観

PBPクレームを巡る状況について概観すると、化学物質発明のPBPクレームは、旧物質特許制度運用基準において、化学物質を特定するための一つの記載方法として定められ、結果物特定説に基づいて運用が開始された。以来、特許庁における審査・審判の実務は一貫して結果物特定説の考え方で行われてきた⁽¹⁸⁾。そして、裁判例の大多数も結果物特定説に立ってい

る⁽¹⁹⁾。

ところが、近年、通説の結果物特定説によってPBPクレームを解釈すると技術的範囲が不明確となることを問題として、結果物特定説に対する批判が強くなってきた。

特許権侵害訴訟事件である、東京地判平成14年1月28日判時1784号133頁〔止め具及び紐止め装置事件〕は、PBPクレームを過程限定説によって解釈した。その控訴審である東京高判平成14年9月26日判時1806号135頁は過程限定説による解釈はしなかったが、過程限定説によって解釈した原審の判断の方が適切である旨の論評がされている⁽²⁰⁾。

その後、特許発明と先行技術等の関係により事案によって結果物特定説と過程限定説とを使い分ける見解も有力な考え方となり⁽²¹⁾、このような考え方に立った東京地裁の判決も出されている⁽²²⁾。

一方、米国では、2009年にCAFC大法廷が、侵害訴訟においては全てのPBPクレームを「過程限定説」で解釈する旨の判決を出し、当該事件は最高裁判所がレビューしないこととなり、判決は確定した。

3. 結果物特定説の妥当性

3.1 技術手段としての物理的存在

次にPBPクレームの解釈法として、「結果物特定説」と「過程限定説」のいずれが妥当であるのかについて検討する。PBPクレームの解釈については、「結果物特定説」が定説であるが、その根拠の第一に挙げられるのは、「物」のカテゴリーに属する発明である以上、PBPクレームの解釈としては物理的存在として特徴がある発明として観念すべきであるということである⁽²³⁾。

技術思想たる「発明」は、「○○という技術手段（構成）により、△△という技術効果を奏する」という技術思想として捉えられる⁽²⁴⁾。特許請求の範囲の各請求項には、平成6年の特許法改正以前には、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載することとされ、「構成」すなわち「技術手段」を各請求項に記載することとされていた。平成6年の改正により、発明が明確である限り、構成のみでなく、作用効果も補足的・確認的に記載することが条文上からも許容されることとなった等の変更があるが、発明を客観的に特定するに当たり、技術手段で特定するという事情は変わらない⁽²⁵⁾。重要なことは、請

求項に記載されている事項は、基本的には技術手段であるということである。そして、この技術手段に自然法則を作用させることにより、技術効果が奏される。

物の発明の技術効果は、物理的存在としての物に自然法則が作用して奏されるものである。換言すると、物の発明の技術効果は、物理的存在としての物の特徴に起因するものである。その物がどのような過程で作られたかということは、その過程が結果的に物理的存在としてどういう特徴を与えたかということを通じて間接的に作用するのであって、その過程自体は、技術効果に直接作用するものではない。技術効果に直接作用するものは、物理的存在としての物の特徴である。したがって、PBPクレームの発明を物理的存在として特徴がある発明として観念する「結果物特定説」は、技術思想としての物の発明の考え方として自然なものである。

他方、過程限定説に立つと、PBPクレームを「製造方法に特徴がある物」として観念することとなる。物がたどってきた過程自体は物理的存在としての技術手段とはならないので、「物」の発明としては、請求項に記載の技術的事項を技術手段として捉えることができなくなってしまう。このような製造方法に特徴がある場合には、当該製造方法が特徴であり、方法論としての技術手段なのであるから、物を生産する方法の発明として請求すべきものである。

3.2 保護範囲としての実施行為

次に、実施行為の観点からも検討してみよう。まず、検討するに当たり、次のような二つのクレームを考えよう。

CL1：プロセスPによって生産される物X。

CL2：プロセスPよりなる物Xの生産方法。

特許法第2条は、発明のカテゴリーを「物の発明」、「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」の3つのカテゴリーに分けて下記のように実施行為を定義している。

特許法第2条第3項

この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場

合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

PBPクレームの技術的範囲の解釈として基本的に過程限定説に立脚してした解釈するものとした場合に、物の発明であるCL1と、物を生産する方法の発明であるCL2とで、実施行為にどのような差があるのか検討してみよう。物の発明のCL1の実施行為の1番目として記載された「その物の生産」は、「プロセスPによって実際に生産した物Xを生産すること」、すなわち、「プロセスPにより物Xを生産すること」となる。物を生産する方法の発明のCL2の1番目の実施行為である「その方法の使用」は、「プロセスPにより物Xを生産すること」になる。両者は一致する。同様に2番目の実施行為である「その物の使用」と「その方法により生産した物の使用」を検討すると、物の発明のCL1についても、物を生産する方法の発明のCL2についても、「プロセスPによって(実際に)生産した物Xを使用すること」になり、一致する。以下、同様に検討することにより理解されるように、過程限定説に立った場合には、物の発明のCL1と物を生産する方法の発明のCL2とでは、実施行為に差がない。さらに、特許法第100条2項の差止請求権に関する規定、同法第101条の間接侵害に関する規定までも考慮に入れても、過程限定説に立脚した場合には、物の発明のCL1と物を生産する方法の発明のCL2とでは、保護内容としては同一のものに帰することとなる。

したがって、PBPクレームの技術的範囲の解釈として基本的に過程限定説に立脚して解釈するものとした場合(したがって、技術的範囲を認定する前提である発明の要旨を過程限定説に立脚して解釈するものとした場合)には、PBPクレームの存在意義は認められないこととなる。PBPクレームの存在意義は、結果物特定説に立って初めて見出し得るものである。

3.3 確立された実務慣行と予見性

特許庁における審査・審判の実務においては、PBPクレームを結果物特定説により解釈することとしてきた。この審査・審判実務は、審決取消訴訟を通じての裁判所による審査の結果として最高裁判所に是認・支持されたものである⁽²⁶⁾。その後の東京高等裁判所における他の審決取消訴訟においても、最高裁判所が審理した前記事件では存在しなかった、PBPクレームを過程限定説により解釈すべき特殊事情としての事実は見出されておらず、結果物特定説により解釈することを支持してきた⁽²⁷⁾。以上を踏まえれば、PBPクレームを結果物特定説により解釈することは確立された実務慣行といえることができる。確立された実務慣行の尊重による予見性の確保という点からみれば、結果物特定説が妥当である⁽²⁸⁾。

3.4 不明確性の問題

結果物特定説に対する最も大きな批判は、結果物特定説によってPBPクレームを解釈することになると、PBPクレームの技術的範囲が不明確になる場合が多いということである。

しかし、結果物特定説に基づく解釈方法では権利範囲が不明確になることがあるからといって、結果物特定説を全面否定して一律に過程限定説によるものとすることは、製造方法のクレーム以上の保護を求める可能性を完全に否定することとなり、不適切である⁽²⁹⁾。むしろ、PBPクレームの明確性を高めるためにはどうすべきかという方向で検討すべきであろう。多くの者がPBPクレームの明確性について問題にする背景には、PBPクレームの明確性についての共通認識がないこともあるのだろう。PBPクレームの明確性については第4章において改めて検討する。

3.5 用途発明との事情の相違

(1) 「物」の発明における無体的要素

物の発明であることを根拠として結果物特定説を妥当とする考え方に対する批判として次のような考え方がある。すなわち、「物の発明」か「方法の発明」かは「実施行為」を引き出すための「中間概念」又は「道具概念」にすぎず、「物の発明」であっても無形的な技術思想であり、そこで表現された技術思想全体の中から特に、特定の製法による場合のみに技術的範囲を制限することは、論理上不可能とはいえないとの考え方で

ある⁽³⁰⁾。

上記の考え方に一理あることは、物のカテゴリーの用途発明の解釈を考慮すれば、理解することができる⁽³¹⁾。例えば、物理的存在としての物の特徴という観点から考えると、「物質A。」と「物質Aからなる殺虫剤。」というクレームは、明確に区別することはできない。実際、インヘレンシーの原則が徹底されている米国においては、両者は区別できず同一と判断される⁽³²⁾。しかし、日本の実務においては、後者が後願の発明の場合には、異なる発明であるとして扱われる。物理的存在としての特徴以外の要素を発明の特徴として捉える物のカテゴリーの発明も、実務では存在しているのである。

このように物のカテゴリーの用途発明においては、物の発明としての考え方の一貫性を犠牲にしていれば例外的扱いをしているのであるが、それには特殊事情がある。次にその事情について検討してみよう。

(2) 物のカテゴリーの用途発明について

物質Aに殺虫剤としての効果があることを見いだしたケースを想定しよう。クレームの表現形式としては、まず、「物質Aからなる殺虫剤。」が考えられる。このような「物質Aの特定の性質を専ら利用する物の発明」を「物のカテゴリーの用途発明」と呼ぶことにする。クレームのその他の表現形式としては、「物質Aを用いて殺虫する方法」という方法のクレームも考えられる。

物のカテゴリーの用途発明の実務は、現行特許法（昭和34年法）の前の旧特許法（大正10年法）の下で始められた。上記の「物質Aを用いて殺虫する方法」の特許を有していても、物質Aからなる殺虫剤を販売する行為は、当該方法を使用する行為ではなく、方法の発明の実施には該当しない。また、当時は間接侵害の規定もなかった。このため、上記の殺虫方法の特許では殺虫剤を販売する行為に対して差止を請求することができないから、販売行為が実施行為になる物のカテゴリーのクレームの特許の必要性が存在していた。そこで、実務においては、「物質Aからなる殺虫剤。」及び「物質Aからなる除草剤。」というような「物」のカテゴリーの発明の出願がされ、物理的存在としての物の特徴という観点から考えると差異がないものであっても、それぞれを異なる発明と考えて、特許を付与するという実務が行われてきた。すなわち、物が公

知であっても、「用途」が新規性・進歩性を有する場合には、特許性を認めるべきであるとの考え方が採られてきた。そして、このような実務は現行の昭和34年特許法にも引き継がれた⁽³³⁾。

その後、昭和50年の改正により、物質特許や医薬特許が導入された際に⁽³⁴⁾、特許法38条ただし書き2号に、「その物の特定の性質を専ら利用する物の発明」という規定が置かれ、物のカテゴリーの用途発明は条文上もその存在が明らかになった⁽³⁵⁾。

このように、物のカテゴリーの用途発明には、物理的存在としての特徴以外の要素を発明の特徴として捉えることが、その保護のニーズから実務として開始され、慣行として定着した。

また、物のカテゴリーの用途発明の一形態である医薬について検討すると、医薬に関する発明の保護の観点からも、例外的扱いをすることの必要性という特殊事情があることが理解できる。インヘレンシーの原則が徹底している米国の特許制度のように「物質Bからなる抗ガン剤。」というクレームが「物質B。」という発明に対して新規性がないとされると⁽³⁶⁾、「物質Bを投与することによってガンを治療する方法。」というようなクレームを作成しなければならなくなる。しかし、我が国においては、治療方法等は「産業上利用することができる発明」には該当しないとして特許が付与されないため、このようなクレームは認められない。物の発明としての考え方の一貫性に固執すると、医薬の用途発明を特許によって保護することができなくなってしまうという特殊事情がある。

以上、物のカテゴリーの用途発明は物理的存在としての特徴以外の要素を発明の特徴として捉えているが、このように解釈することには、発明保護の必要性和それから確立された慣行、更には条文上の根拠があったということができる。

(3) 物のカテゴリーの用途発明との比較検討

そもそもの問題に戻ると、物のカテゴリーの用途発明のように物理的存在として有する特徴以外の点を物の発明の特徴として捉えるべき事情が、PBPクレームに存在するだろうか。既に述べたように、過程限定説でPBPクレームを解釈する場合の保護は、製造方法のクレームの取得により得られる。過程限定説でPBPクレームを解釈しなければ保護できないものが生じるという特殊事情は見いだせない。したがって、

PBPクレームについては、物のカテゴリーの用途発明の場合とは異なり、物の発明としての考え方の原則を採るべきである。

3.6 結果物特性説の妥当性のまとめ

技術思想としての物の発明という観点からPBPクレームを考えると、自然法則に作用するのは物理的存在としての特徴であるから、PBPクレームも一般の物の発明の解釈と同じように物理的存在としての特徴を特定していると考えるのが自然であり、一貫している。また、保護範囲としての実施行為という観点から考えた場合にも、結果物特定説に立ってこそPBPクレームの存在意義が認められる。そして、結果物特定説による解釈は、実務慣行として既に確立されている。一方、物理的存在としての特徴以外の要素を発明の特徴として捉える物のカテゴリーの用途発明のような特殊事情はPBPクレームには見いだせない。したがって、PBPクレームの解釈方法としては、結果物特定説によることが妥当である。

4. PBPクレームの明確性

4.1 新規物質型PBPクレーム

(1) 結果物特定説による解釈法に関する2説

PBPクレームを結果物特定説によって解釈したときの最大の問題は、クレームが不明確になることが多いという問題である。そこで次にPBPクレームを結果物特定説によって解釈することを前提として、PBPクレームの明確性の問題について検討する。PBPクレームを結果物特性説で解釈するとしても、その具体的解釈の手法については2説があるとされている⁽³⁷⁾。第1の説は「全部説」と呼ばれるもので、プロセスによって特定しようとする物理的存在としての特徴を、「当該プロセスによりプロダクトに与えられる結果の全て」であると捉える考え方である。これに対して第2の説は「作用効果説」とよばれ、プロセスによって特定しようとする物理的存在としての特徴を、「発明の目的に適った作用効果を奏するために必要不可欠なもの」と捉える考え方である。この両説の妥当性について、PBPクレームはもともと物質特許の導入に向けて検討されてきた経緯を考えて、特に化学物質発明に関するPBPクレームについて以下検討する。ただし、化学物質発明のうち、高分子物質発明は複雑な問題を含んでいるから、以下では簡単化のため、高分子物質

発明を除外して議論する。

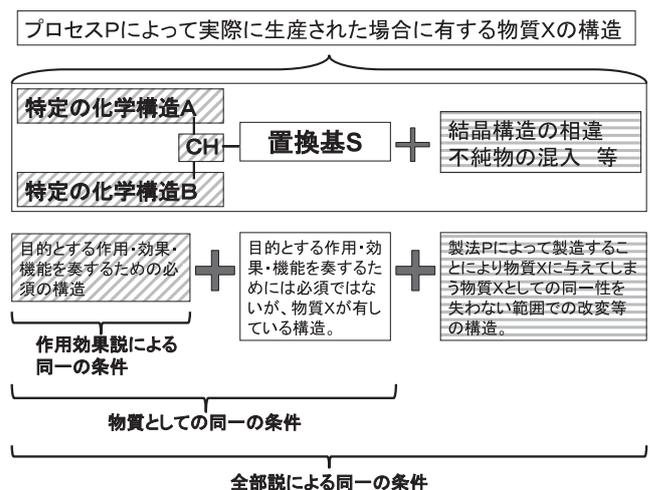
(2) PBPクレームの新規化学物質発明の解釈法

ある者が、プロセスPにより、化学構造は不明であるが低分子の新規化学物質Xが得られることを見出し、さらに、その物質が物性Eを奏することを見出したと仮定する。そして、「物性Eを有し、プロセスPによって生産される物質。」というPBPクレームを作成した場合を考える。このクレームで特定される技術思想の外延は、どう考えられるべきであろうか、すなわち、どこまでがその概念範囲に包摂されるべきであろうか。

まず、議論の重要な大前提として、当該化学物質発明の目的とする技術効果である有用性(物性E)については、化学構造式が同一であれば、同一のものが示されるとの前提事実があるとする。

化学構造と物性Eとの関係について考えるとき、「化学構造A-CH-化学構造B」という構造は、当該物性Eを奏するために必須であるが、「-CH-」の部分に結合している置換基については重要でないことがある。ここで、製法Pで製造すると、当該有用性を示すための化学構造として、特定の置換基Sのものしかできないとする。また、当該製法では、他の製法で当該物質を製造した場合と比較して、不純物の混入、結晶構造の相違等、物質Xとしての同一性を失わない範囲で影響が起きてしまうとする(図1参照)。

図1



作用効果説に立つと、「目的とする作用・効果・機能を奏するための必須の構造」、すなわち、「化学構造A-CH-化学構造B」という構造が同一であれば、「-CH-」の部分に結合している置換基が異なってもその技術思想の範囲内に包摂されることとなり、プロセ

スPによっては生産されないところの化学構造式の異なる物質も包摂することとなる。構造で記述するよりも広い技術的範囲になってしまうから、均等論ならばいざ知らず、文言解釈としては、明らかに不合理といえよう。

一方、全部説においては、「プロセスPによって製造することにより物質Xに与えてしまうところの、物質Xとしての同一性を失わない範囲での影響等の非本質的な構造等」までも同一でないとその技術思想の範囲内に包摂されないとするものである。厳密に見れば、製造方法が異なれば不純物や結晶性の程度等は異なることがほとんどであろうから、全部説を採ると、事実上、物質Xを当該製造方法とは異なる製法で製造した場合を、概念範囲に含めることができなくなってしまうこととなり、化学構造を特定できない場合にPBPクレームで特定するというPBPクレームの本来の趣旨が損なわれることとなる。

上記の例のPBPクレームの場合には、全部説も、作用効果説も、妥当ではなく、あくまで、物質として同一であるか（低分子化合物の発明では、化学構造式が同じであるか）がクレームの概念に包摂されるか否かの基準となるべきである。

なお、上記の結論には重要な留意点がある。上記の議論においては、低分子という比較的単純な場合を前提に置いていた。この前提が成り立たない場合、例えば、高分子化合物、混合物（組成物）の発明の場合には、上記の議論からは除外される点に留意が必要である。

また、物性Eは、化学構造式が同一であれば、同一のものが示されるとの前提があったとした。低分子化合物であっても、目的とする有用性（物性）が分子の立体構造や結晶構造に依存する場合等においては、この前提が崩れる。この場合には、化学構造式の要素だけでなく、立体構造や結晶構造等の要素も「目的とする作用効果を奏するための必須の構造」に読み込んで理解すれば、上記の議論と同様に議論することができる。

(3) PBPクレーム新規化学物質発明の明確性

1) 侵害を避けようとする第三者の負担

新規低分子化合物発明に関するPBPクレームの場合には、特許権侵害訴訟における被告物件（いわゆる「イ号物件」）が特許発明の技術範囲に包含されるか否

かは、化学物質として同一か否か（低分子化合物の発明では、化学構造式が同一か否か）を基準に判断することになる。その意味では、判断基準の指針は明確であるともいえる。しかし、その基準となる化学構造が不明であるから、当該特許権の侵害を避けようとする者は、当該特許発明を実施して実際に物質を製造し、かつ、その物質を同定し、自己が実施している物質と比較するという実験を行わなければならない。しかも、その物質をどうすれば同定できるかは、当該侵害を避けようとする者が実験を行おうという時点では確立されていないことも多いだろう。特許侵害を避けるためには、特許発明の実施という実験をしなければならないばかりでなく、更にその上の困難さも伴うのである。特許権の侵害を避けようとする者の負担を考慮すれば、権利範囲を公示するものとして明確であるとはいえない場合もあるのではないだろうか。

2) 新規性・進歩性の評価の観点からの問題

次に、新規性・進歩性等の特許要件の評価の観点からの問題について指摘する。まず、議論の前提として化学物質発明の進歩性の評価手法について簡単に述べる。化学物質発明は、その化学構造が非自明であれば進歩性が認められる。また、化学構造が類似の場合であっても、当該化学構造に対応する効果としての予測困難な効果を奏すれば進歩性が認められる⁽³⁸⁾。

{	化学構造が非類似	……………特許性あり	
	{	{	当該化学構造に対応する効果の予測困難性あり
当該化学構造に対応する効果の予測困難性なし			……………特許性なし

ところで、特許法第29条第1項の新規性、同第2項の進歩性の要件については、通説においては、査定系の審決取消訴訟においては特許庁側に、無効審判の審決取消訴訟においては無効を主張する側に証明責任があることとされている⁽³⁹⁾。新規物質を特定するPBPクレームの場合には、どのような化学構造なのか理解できないのであるから、PBPクレームの化学物質発明が文献に記載された物質と構造類似であるということ文献の記載から確信できることは難しい。そうすると、結果的に、化学構造に関する情報を明らかにした出願よりも、それを明らかにせずにPBPクレームで出願した方が発明の新規性・進歩性が認められ易くなることとなる。その結果として、下記の問題が生じ

る。

本来、化学物質に関する情報としては、その製造方法と有用性（物性）だけでなく、化学構造も重要な情報である。しかし、化学構造に関する情報を明らかにすると拒絶されやすく、明らかにせずに PBP クレームで出願する方が進歩性を認められ易いとする、構造を明らかにすることへのインセンティブが失われ、有用な技術情報の開示を促進する特許法の一つの目的が損なわれてしまうこととなる。

また、PBP クレームの物質発明と先行技術文献に記載された物質とが構造類似である可能性があるもののそれを文献の記載からは確信できない場合には、審査官としては特許査定せざるを得ず、無効理由を抱えるかもしれない特許が増加してしまうこととなってしまう。このような予見性・信頼性の低い特許の増大は、事業展開への萎縮や紛争の増大の要因となり、円滑な経済活動の妨げともなりかねない。

PBP クレームを安易に認めるとこのような望ましくない事態を生じさせてしまう。このことも、PBP クレームについては明確性を慎重に審査すべきことの根拠となるだろう。

3) PBP クレームの不明確性への対応

以上検討してきたように、新規低分子化合物の化学物質発明に関する PBP クレームは、同一の判断基準は明確であるものの、権利範囲の公示機能性等の観点では、明確性に問題があることもあるといえる。そこでどのように対処すべきかという点で若干の検討を加えたい。

まず、例えば、化学物質発明の目的とする主たる物性がよほどのものであり、そのような性質を有するものであれば確かに新規であると認識できるような特別の場合を除いて、当該化学物質発明の目的とする主たる物性以外の、既存物質との相違を理解でき、当該化学物質を同定するのに役立つデータ（例えば、比重、分光スペクトル、質量分析結果等）を出願人が可能な限り十分に開示することを必要とすべきではないだろうか。そうすれば、同種の性質を示す物質を後発した者が特許侵害を避ける際の負担を減らすことができるだろう。

また、そもそも、言語においてある言葉が明確であるとは、他の言葉との相対関係、すなわち類似する意味を持つ他の言葉との相違が明らかであることを要す

ることに鑑みれば、発明が明確であるためには、他の先行する発明との相違が明確であることを要するといふべきであろう⁽⁴⁰⁾。そうとなれば、新規性の評価についても規範的に捉え、先行技術を示すことの責任は、査定系の審決取消訴訟においては特許庁側に、無効審判の審決取消訴訟においては無効を主張する側にあるとしつつも、それらと明確に区別できない場合には、法的評価として先行技術と同等であるという意味で新規性がないと評価することとして、先行技術と明確に区別できることを示す責任は評価が困難なクレームを記載した出願人・特許権者側にあるとすべきではないだろうか。このように考えれば、審査基準においては、PBP クレームについて、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合には、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知することしているところ⁽⁴¹⁾、これにも首肯することができよう⁽⁴²⁾。

4.2 既存物質型 PBP クレーム

(1) 既存物質型 PBP クレームの明確性

既に水の場合を例に挙げて説明したように、既存物質型 PBP クレームの場合には、物質 X が既知の物質であることを前提として、プロセスによる特定を行っているのであるから、そのプロセスによって当該物質に与えられた改変等の影響の結果を技術手段の特徴として特定していると捉えることとなるが、当該プロセスの結果として物質 X に与える物理的存在としての特徴が何なのか、そのうちのどれを特定しようとしているのかを把握することが困難なことも多い⁽⁴³⁾。既存物質型 PBP クレームが不明確になる場合について、より現実に出願される発明のクレームに近い仮想事例で検討してみよう。

筆者は、半導体レーザや発光ダイオード関連の発明の審査にも従事している。新しい結晶の製造方法の発明のクレームと共に、「請求項 1 の製造方法で製造された●△単結晶。」というようなクレームが下位のクレームに記載されることを見かけることがあった。下記の想定例が出願されたとして検討してみよう。

請求項 1：○△単結晶の製造方法 P。

請求項 2：請求項 1 の○△単結晶の製造方法で製造

した○△単結晶。

従来技術：○△単結晶の製造方法Q。

新規物質型 PBP クレームの場合には、実際に見極めるには困難が伴うとしても、クレーム発明の概念範囲に入るか否かの判断の基準として、物質として同一であるか否かという基準を設けることができた。上記の既存物質型 PBP クレームの場合はどうであろう。

上記の想定例の場合、製造方法Pの解決した技術的課題は、①歩留まりの向上、製造の容易化・高速化・経済化、②結晶品質の向上等であることが多い。前記①の課題群の場合には、製造方法Pによって製造した○△単結晶と、製造方法Qによって製造した○△単結晶は、結果物特定説によれば、技術思想として区別できないことはいうまでもないだろう。一方、上記②の場合は、品質が向上しているという点で従来技術とは異なるとしても、どの程度異なっているのか不明である。製造方法Pに包含される概念範囲内で、諸条件を変化させた場合にも、結晶の品質は変化するはずであり、その意味でも不明確さがある。そもそも、「高品質」とはどのようなことであるのかも不明である。仮に「高品質」ということは「結晶欠陥」が少ないことを意味するとしたならば、結晶欠陥密度の測定をすることは出願人にとって可能なことであつたはずであり⁽⁴⁴⁾、その作業を怠ったことによつてもたらされる発明の外延の不明確さに起因する負担を第三者に負わせることは正当化されないのではないだろうか。上記の想定例の場合、クレーム発明の概念範囲に包含されるか否かの判断の基準を明確に設けることができない。そして、その原因は、出願人が必要な測定を怠ったことに起因する。そうすると、請求項1は保護に値する場合であっても、請求項2については、多くの場合、保護に値するものと評価することは困難と考えるべきであろう。

5. 技術的範囲の縮小解釈の是非

最後に、技術的範囲の解釈として、諸般の事情を考慮して、結果物特定説によらずに縮小解釈として過程限定説によって解釈することが許容されるかについて検討する。

結果物特定説から過程限定説に解釈を変えることは、実施行為に注目して保護範囲を考えた場合には、確かに権利範囲の縮小と捉えることができる。しか

し、技術思想として見た場合、結果物特定説は、自然法則の作用により技術効果を奏する物理的存在としての特徴を有する物として観念しているのに対して、過程限定説では、製造方法という過程に特徴がある物として観念しているのであり、結果物特定説から過程限定説に解釈を変えることは、技術思想の本質に根本的な変化をもたらしてしまう。公知技術や出願経過を参酌して実施態様等に縮小解釈する通常の縮小解釈とは事情が異なるというべきである。

したがって、特許発明の技術的範囲を確定する前提としての発明の要旨認定として結果物特定説を採っておきながら、その他の諸般の事情を考慮して縮小解釈する考え方として過程限定説を採用するということは、原則として許されないというべきである⁽⁴⁵⁾。しかしながら、現実には多くのPBPクレームが存在していることを考慮すると、特許権者に何らかの救済が必要な場合もあるだろうことは想像に難くない。例えば、特許権者は、特許制度に不慣れであり、PBPクレームを作成した当初から、過程限定説により考えていることが外形上明らかであり、かつ、ライセンス交渉や特許権侵害訴訟等の場において、一度も結果物特定説による権利主張をしたことがなく、同一の製法により製造された場合のみが技術的範囲に入ると一貫して主張しているような場合、衡平の理念から、縮小解釈により特許権者を救済すべき場合があると考えられる。衡平の理念による特許権者保護の観点からPBPクレームを過程限定説による技術的範囲と同等の範囲にまで縮小解釈すべき場合は、どのような範囲なのか、また、そのように解釈することはどのように理論的に整理されるべきかは今後の難しい検討課題である。

6. おわりに

以上、検討したように、PBPクレームは、過程限定説ではなく、結果物特定説で解釈されるべきものである。ただし、これまで多くの者が指摘するように、結果物特定説でPBPクレームを解釈すると、明確性の点で欠陥があることは否めず、技術開発活動・経済活動に悪影響を与えかねない。また、出願人としても、仮にPBPクレームの特許が得られたとしても、後に無効とされることの可能性も相当程度あることが予想され、不本意な結果となる可能性も考えられる。物を生産する方法のクレームの権利は当該方法で実際に生産した物にまで及ぶこと及びPBPクレームの有する

不明確性の問題を認識し、PBPクレームは、原則として、最後の手段と考えて、できる限りPBPクレームの使用を避けるという実務慣行が確立されるべきと考える。

注

- (1) 高林龍「総合的クレーム解釈論の構築」『知的財産法の理論と現代的課題』（弘文堂、2005）186-187頁及び高林龍「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」日本弁理士会中央知的財産権研究所編『クレーム解釈論』（判例タイムズ社、2005）166-175頁参照。
- (2) *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc* (Fed. Cir. 2009) (en banc) は、2009年5月18日、8名の多数意見により（反対3名）、侵害訴訟においては、全てのPBPクレームを過程限定説で解釈する旨判示した（以下「CAFC大法廷判決」という。<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1400.pdf>）。本判決の解説として、ユアサハラ法律特許事務所国際知財判例研究会「米国知財重要判例紹介 第39回 プロダクト・バイ・プロセスクレームの技術的範囲の解釈 - *Abbott Laboratories, et al. v. Sandoz, Inc., et al.* -」際商38巻6号（2010）843-845頁、板井典子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲の解釈についての考察—最近の日米の判決例に基づいて—」知管60巻12号（2010）、三枝英二「日米の判例から見たプロダクト・バイ・プロセスクレームの特許性及び技術的範囲」村林隆一先生傘寿記念『知的財産権侵害訴訟の今日的課題』（青林書院、2011）78-110頁がある。
- (3) 平成22年（ネ）第10043号 特許権侵害差止請求控訴事件。
- (4) 最近の論考として、物同一説を支持するものとして三枝・前掲注(3)が、製法限定説を支持するものとして板井・前掲注(3)が、原則として製法限定説としつつ場合によって物同一説をとるものとして伊原友己「侵害訴訟における技術的範囲と発明の要旨との不一致—主としてプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する雑感—」知財プリズム8巻96号（2010）がある。
- (5) 「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性1.5.1(3)参照。
- (6) 「プロセスPによって生産され得る物M。」、又は、「プロセスPによって生産された物M。」というクレームもあるが、時制が異なる場合も問題の本質は共通しているので、このようなクレームについての検討は省略する。
- ただし、田村明照「物の製法による限定（プロダクト・バイ・プロセス）」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発明協会、2002）263頁によると、EPO（欧州特許庁）の審決には、「Product X obtainable by process Y」と書かずに「Product X obtained (produced) by process Y」と書いた場合に過程限定説で解釈した事例があるという。また、CAFC大法廷判決においては、Lourie判事が少数意見として、“obtainable by”の場合は当該方法の使用が侵害の要件とはならないだろう（might）が、“obtained by”の場合はあいまいである旨述べており、違いが生じる可能性に言及している。
- (7) 最判平成3年3月8日民集45巻3号123頁〔リパーゼ事件〕は、「特許法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならない」と判示する。
- (8) 竹田稔他『特許審決等取消訴訟の実務』（発明協会、1988）95-96頁は、「『発明の要旨』は、当該発明における技術的思想を把握する方法として実務上長年慣用されてきた用語である」と述べ、「『発明の要旨』とは、『特許請求の範囲に記載された技術的事項』を意味するというべきである。」と説明する。塩月秀平「審決取消訴訟の基本構造」竹田稔ほか『特許審決取消訴訟の実務と課題』（発明協会、2003）84頁は、「発明の要旨認定は、本件発明（本願発明）の実体の把握作業であり、典型的な審決取消訴訟のかなめということができ、出発点でもある」と述べる。
- (9) 塩月秀平「技術的範囲と均等」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』（信山社、1999）97頁参照。
- (10) 竹田稔『知的財産権侵害要論 [特許・意匠・商標編]』（発明協会、第5版、2007）49-51頁参照。
- (11) 米国においても、MPEP2113には次のように記載されており、米国特許商標庁における審査過程では、結果物特定説で解釈している。“” [E]ven though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. The patentability of a product does not depend on its method of production. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior product was made by a different process. (中略) > The structure

implied by the process steps should be considered when assessing the patentability of product-by-process claims over the prior art, especially where the product can only be defined by the process steps by which the product is made, or where the manufacturing process steps would be expected to impart distinctive structural characteristics to the final product. (以下略)”

また、欧州特許庁においても、Guidelines for Examination には次のように記載されており (Part C Chapter III 4.12 参照)、結果物特定説で解釈している。“Claims for products defined in terms of a process of manufacture are allowable only if the products as such fulfil the requirements for patentability, i.e. inter alia that they are new and inventive. A product is not rendered novel merely by the fact that it is produced by means of a new process (see T 150/82, OJ 7/1984, 309). A claim defining a product in terms of a process is to be construed as a claim to the product as such. The claim may for instance take the form "Product X obtainable by process Y". Irrespective of whether the term "obtainable", "obtained", "directly obtained" or an equivalent wording is used in the product-by-process claim, it is still directed to the product per se and confers absolute protection upon the product (see T 20/94, not published in OJ).”

(12) 高林・前掲注 (1) 「総合的クレーム解釈論の構築」186-190 頁, 高林・前掲注 (1) 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」166-175 頁, 北原潤一「特許侵害訴訟におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈—いわゆる『同一性説』への問題提起—」L&T31 号 (2006) 156 頁, 板井・前掲注 (2) 1933-1948 頁, 参照。CAFC 大法廷判決の多数意見 (8 名) も, PBP クレームを結果物特定説で解釈するとした場合, 第三者が直面する PBP クレームに係る物との同一性の判断の困難性を問題点としている。

(13) 「プロセス P で処理した X。」というクレームは, 形式的には既存物質型 PBP クレームであっても, 処理の結果として元の物 X に化学物質として同等と考えられない程度の化学的変化が生じて, 物質 X とは異なる新規物質を特定している場合は, 実質的には新規物質型 PBP クレームと考えるべきである。

(14) 熊倉巖「化学物質特許合同研究会中間報告について」

パテ 23 卷 2 号 (1970) 21-22 頁及び化学物質特許合同研究会「化学物質特許合同研究会中間報告」パテ 23 卷 2 号 (1970) 23-34 頁参照。

(15) 旧物質特許制度運用基準においては, 特許請求の範囲の記載要領として次のように定めていた (特許庁編『物質特許制度・多項制及び登録商標の使用義務の強化に関する運用基準』(発明協会, 1975) 6-8 頁参照)。

1. 特許請求の範囲

(1) 化学物質は特定されて記載されていなければならない。

化学物質を特定するにあたっては, 化合物名又は化学構造式によって表示することを原則とする。

化合物名又は化学構造式で特定することができないときは, 物理的又は化学的性質によって特定できる場合に限り, これらの性質によって特定することができる。

また, 化合物名, 化学構造式又は性質のみで十分特定できないときは, 更に製造方法を加えることによって特定できる場合に限り, 特定手段の一部として製造方法を示してもよい。

ただし, 製造方法のみによる特定は認めない。

(2) 高分子物質発明に関する特別

高分子物質は特定されて記載されていなければならない。高分子物質を特定するにあたっては, その物質の構造を表わす要件によって特定することを原則とする。

この要件としては次のようなものが挙げられる。

(イ) 繰返し単位, (ロ) 分子量, (ハ) 配列状態 (ホモ, ブロック, グラフト, 頭尾結合等), (ニ) 部分的特徴 (分岐度, 置換基, 二重結合, 架橋度, 末端基等), (ホ) 立体特異性 (立体規則性)

上記構造を表わす要件だけでは十分特定できないときは, 更に次のような要件を加えて特定できる場合に限り, これら要件を加えて特定することができる。ただし, これらの要件は定量的に表現すべきものである。

(イ) 結晶性, 粘度, 二次転位点, 密度

(ロ) 引張り強度, 伸長度, 弾性率, 硬度, 衝撃強度

(ハ) 透明度, 屈折率

また, 構造を表わす要件及び上記要件によっても十分特定できないときは, 更に製造方法を加えることによって特定できる場合に限り, 特定手段の一部として製造方法を示してもよい。ただし, 製造方法

のみによる特定は認めない。

(16) 滝井朋子「Product-by-Process クレーム特許の技術的範囲」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』（信山社，1999）484-485 頁は次のように述べる。

「一般的に、物質を性質だけで完全に特定することは、同一の性質を示す物質が他には全く存在しないこと、すなわち、その性質はその新規物質のみ特有であることを前提とするのでなければならぬから、多くの場合は至難のことと思われる。

これに比較すれば product-by-process クレームは、はるかに有効に対象物質を特定することができる。」

(17) 社本一夫『物質特許・多項制－その理論と運用－』（化学工業日報社，1976）28 頁は次のように説明する。「化学構造を推定する一つの根拠となるにすぎない製造方法を必須要件としても、それにより得られた物が『化学物質』として確定できるはずはなく、たとえば純粋物が混合物かを断言する根拠にもなり得ない。したがって、製造方法による規定は、その『化学物質』を特定するものといえず不適當である。」

(18) 現在の運用は、「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性 1.5.1(3) 参照。

(19) 後述する東京地判平成 14 年 1 月 28 日判時 1784 号 133 頁 [止め具及び紐止め装置事件] より前に出された、PBP クレームに関する代表的な審決取消訴訟の裁判例としては次のものがある。

無効審判の審決取消訴訟の東京高判平成 9 年 10 月 28 日判工 15 の 70 頁 (平成 8 年 (行ケ) 109 号) [化粧品封入袋事件] は次のように、クレーム解釈は出願人の過程限定説に基づく解釈の意思表示に依存しない旨判示する。

「物の発明においては、方法的表現を用いることは原則として許されず、方法的表現以外に適切な表現方法がない等の理由で例外として特許請求の範囲にその物の製造方法が記載された場合は、当該特許請求の範囲は、当該製造方法で製造された物と他の製造方法で製造された物が最終的な製造物として同じである限り、当該製造方法によって製造されたものに限らず、他の製造方法で製造されたものも含有すると解すべきである。そして、この点は、特許出願人が当該製造方法で製造された物に限定する意思を有しているからといって、左右されるものではない。」

その他、PBP クレームに関する代表的な拒絶査定不服審判の審決取消訴訟として、東京高判平成 13 年 3 月

13 日最高裁 HP (平成 11 年 (行ケ) 203 号) [フレキシブル配線基板及び電子部品事件] 及び東京高判平成 11 年 1 月 28 日審決公報 8 号 759 頁 (平成 8 年 (行ケ) 228 号) [ヒト線維芽細胞インターフェロン事件]、無効審判の審決取消訴訟として、東京高判平成 9 年 2 月 13 日取消集 62 巻 181 頁 (平成 7 年 (行ケ) 194 号) [転写印刷シート事件 I]、東京高判平成 9 年 2 月 13 日取消集 62 巻 189 頁 (平成 7 年 (行ケ) 195 号) [転写印刷シート事件 II] がある。

特許権侵害訴訟における、代表的な裁判例としては、東京高判平成 9 年 7 月 17 日知財集 29 巻 3 号 565 頁 (平成 6 年 (ネ) 2857 号) [ヒト白血球インターフェロン事件] があり、PBP クレームを結果物特定説で解釈する「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」(昭和 50 年 10 月特許庁策定。)にも触れて、結果物特定説で解釈している。

(20) 吉沢博「判比」知管 53 巻 4 号 (2003) 599 頁及び末吉互「判比」判時 1803 号 (2003) 188 頁参照。

(21) 設楽隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」金融・商事判例増刊 1236 号 (2006) 54 頁、相澤英孝『バイオテクノロジーと特許法』（弘文堂，1994）215-216 頁及び飯村敏明「機能的クレーム及びプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関する国内下級審判決の動向」『特許クレーム解釈に関する調査研究（Ⅱ）報告書』（知的財産研究所，2003）52-54 頁参照。

(22) 知財高判 平成 19 年 4 月 25 日最高裁 HP (平成 18 年 (ネ) 10081 号) [多層生理用品事件] は、「物の発明に係る『特許請求の範囲』の記載中の一部に発明の対象となる物の製造方法が付加して記載されているときに、当該発明の対象となる物を、その構造や性質により直截的に特定することが不可能ないし困難であるなど、製造方法に係る構成を規定せざるを得ない合理的な理由が存在する場合はさておき、そのような特段の事情の認められない場合においては、当該発明の技術的範囲は、製造方法に係る構成要件を除外して確定されるべきではなく、製造方法に係る構成要件をも含めた特許請求の範囲の記載の全体に基づいて確定されるべきである」と述べ、PBP クレームは原則として過程限定説で解釈することとしつつも特段の合理的事情が認められるときには結果物特定説で解釈するという、事案によって過程限定説と結果物特定説を使い分ける考え方を示し、本件は過程限定説で解釈すべきものであるとして過程限定説で解釈して非侵害と判断しつつも、結果物特定説で判断して

も非侵害と判断した。

東京地判平成 22 年 3 月 31 日最高裁判所ホームページ(平成 19 年(ワ) 35324 号) [プラバスタチンラクトン事件] (前掲注(3)の大合議事件の原審判決である。)は、「特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づき定めなければならない(特許法 70 条 1 項)ことから、物の発明について、特許請求の範囲に、当該物の製造方法を記載しなくても物として特定することが可能であるにもかかわらず、あえて物の製造方法が記載されている場合には、当該製造方法の記載を除外して当該特許発明の技術的範囲を解釈することは相当でないと解される。他方で、一定の化学物質等のように、物の構成を特定して具体的に記載することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ない場合があり得ることは、技術上否定できず、そのような場合には、当該特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定して解釈すべき必然性はないと解される。

したがって、物の発明について、特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合には、原則として、『物の発明』であるからといって、特許請求の範囲に記載された当該物の製造方法の記載を除外すべきではなく、当該特許発明の技術的範囲は、当該製造方法によって製造された物に限られると解すべきであって、物の構成を記載して当該物を特定することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ないなどの特段の事情がある場合に限り、当該製造方法とは異なる製造方法により製造されたが物としては同一であると認められる物も、当該特許発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当である。」と一般論を述べた上で、「本件特許の請求項 1 は、『プラバスタチンラクトンの混入量が 0.5 重量%未満であり、エピプラバの混入量が 0.2 重量%未満であるプラバスタチンナトリウム』と記載されて物質的に特定されており、物の特定のために製造方法を記載する必要がないにもかかわらず、あえて製造方法の記載がされていること、そのような特許請求の範囲の記載となるに至った出願の経緯(特に、出願当初の特許請求の範囲には、製造方法の記載がない物と、製造方法の記載がある物の双方に係る請求項が含まれていたが、製造方法の記載がない請求項について進歩性がないとして拒絶査定を受けたことにより、製造方法の記載がない請求項をすべて削除し、その結果、特許査定を受けるに至っていること。)

からすれば、本件特許においては、特許発明の技術的範囲が、特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定されないとする特段の事情があるとは認められない(むしろ、特許発明の技術的範囲を当該製造方法によって製造された物に限定すべき積極的な事情があるということが出来る。)」として、「本件発明 1 の技術的範囲は、本件特許の請求項 1 に記載された製造方法によって製造された物に限定して解釈すべきである」とした。

(23) 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について」『知的財産法の理論と実務 第 1 巻 [特許法 I]』(新日本法規出版, 2007) 152-154 頁参照。

(24) 岡田吉美「未完成発明, 引用発明の適格性, 発明の容易性についての考察(上)」パテ 60 巻 5 号(2007) 50-67 頁参照。

(25) 岡田吉美「未完成発明, 引用発明の適格性, 発明の容易性についての考察(下)」パテ 60 巻 8 号(2007) 89-107 頁参照。

(26) 最判平成 9 年 9 月 9 日取消集 70 巻 92, 109 頁(平成 9 年(行ツ) 120 号及び 121 号)は、PBP クレームを結果物特定説で解釈した原審の判断を是認できるものとして上告を棄却した。当該判決は定型文の判決ではあるものの、これはれっきとした判例である。したがって、他の事件において最高裁判所が PBP クレームを過程限定説で解釈する場合、上記事件では存在しなかった、PBP クレームを過程限定説により解釈すべき特殊事情としての事実が存在しない限り、判例変更となるから、最高裁判所大法廷に拠らなければならない(裁判所法第 10 条参照)。また、知的財産高等裁判所が PBP クレームの発明の要旨を過程限定説で解釈した場合は上告受理の申立ての理由に該当することとなる(民事訴訟法 318 条参照)。

(27) 前掲注(19)に挙げた裁判例の他、審決取消訴訟における PBP クレームを「結果物特定説」で解釈した代表的な審決取消訴訟(訂正審判の審決取消訴訟)の裁判例として東京高判平成 14 年 6 月 11 日判時 1805 号 124 頁(平成 13 年(行ケ) 84 号)[光ディスク用ポリカーボネート成形材料事件](設楽隆一「判批」特許判例百選 [第三版](有斐閣, 2004) 148-149 頁参照)があり、次のように判示する。

「発明の対象を、物を製造する方法としないで物自体として特許を得ようとする者は、本来なら、発明の対象となる物の構成を直接的に特定するべきなのであり、それ

にもかかわらず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは、発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切（例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。）であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することに、例外的に合理性が認められるがゆえである、というべきであるから、このような発明についてその特許要件となる新規性あるいは進歩性を判断する場合には、当該製法要件については、発明の対象となる物の構成を特定するための要件として、どのような意味を有するかという観点から検討して、これを判断する必要はあるものの、それ以上に、その製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等を検討する必要はないのである。」

拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の知財高判平成 19 年 9 月 20 日最高裁 HP（平成 18 年（行ケ）10494 号）[ホログラフィック・グレーティング事件]も、前記裁判例と同じように PBP クレームを、「『発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切（例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。）であるとき』に認められる特許請求の範囲の記載方法である」旨判示する。

無効審判の審決取消訴訟の裁判例としては、知財高判平成 18 年 12 月 7 日最高裁 HP（平成 17 年（行ケ）10775 号）[スピーカー用振動板の製造方法事件]も同旨判示する。

- (28) 同旨、南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」パテ 55 巻 5 号（2002）21-28 頁。
- (29) CAFC 大法廷判決の少数意見（Newman 判事、Mayer 判事、Lourie 判事の 3 名）も、多数意見のように PBP クレームを全て過程限定説で解釈するように統一すると、出願時には構造が完全には判明していなかった新規の物について、製法の限定を受けない物の発明として保護できなくなる点を問題とする。
- (30) 飯村敏明「機能的クレーム及びプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関する国内下級審判決の動向」『特許クレーム解釈に関する調査研究（Ⅱ）報告書』（知的財産研究所，2003）52-54 頁参照。
- (31) 羽柴隆著・古城春実補訂『特許のはなし』（発明協会、

2007）324-325 頁参照。

- (32) RADER, FISHMAN & GRAUER, PLLC「海外調査報告書（米国）」財団法人知的財産研究所『主要国における用途発明の審査・運用に関する調査研究報告書』（2004）13 頁参照。
- (33) 竹田和彦『新版 特許の知識 - その理論と実際 -』（ダイヤモンド社，1972）84-88 頁参照。なお、昭和 34 年法においては、新たに間接侵害の規定が設けられ、当該方法の実施にのみ使用する物を業として生産する行為等が侵害とみなす行為とされたが（特許法第 101 条第 2 号）、物質に他の実際上の用途があれば要件を満たさないから、依然として直接侵害を主張することができる物のカテゴリーの特許が必要であった。
- (34) 我が国においては、昭和 50 年の特許法改正によって、化学方法により製造されるべき物質（化学物質）の発明が特許法第 32 条から削除されて物質特許制度が導入された。
- (35) 昭和 62 年改正特許法においては第 37 条。
- (36) 知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会 先端医療特許検討委員会「先端医療分野における特許保護の在り方について」（2009）5-7 頁参照。
- (37) 南条・前掲注（28）26 頁参照。
- (38) 竹田・前掲注（33）147-148 頁及び特許庁・前掲注（15）14-16 頁参照。
- (39) 篠原勝美「知財高裁から見た特許審査・審判」特技懇 239 号 3-14 頁、松野嘉貞「審決取消訴訟における主張立証責任」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』（発明協会，1986）505-526 頁、舟本信光ほか『特許訴訟の実務』（新日本法規，1991）308-311 頁、滝川叡一『特許訴訟手続論考』（大学図書，1991）176-188 頁、石原直樹「主張責任・証明責任および証拠調べ」竹田稔ほか編『特許審決取消訴訟の実務と法理』（発明協会，2003）173-193 頁、石原直樹「特許審決取消訴訟における立証責任」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』（信山社，1999）555-570 頁参照。
- (40) 米国特許法 112 条においては、実施可能要件の一部に相当する明細書の記載の明確性については、“clear”と規定する一方、発明の明確性要件に相当するクレームの明確性については、“distinctly”という語を用いて区別している。
- (41) 「特許・実用新案審査基準」（第Ⅱ部 第 2 章 新規性・進歩性 1.5.5 新規性の判断(4) 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い）は次のとおり規定

している。

「①製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合がある。そのような場合において、上記(3)と同様に、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。(以下略)」

(42) MPEP2113 には次のように記載され、米国も日本と同様な取り扱いとなっており、先行技術の物が PBP クレームに係るものと同一又は類似していることに根拠が示された場合には、新規性なし及び自明性の拒絶通知が発せられ、出願人側に実質的な相違点が存在することを証明することが求められる。"The Patent Office bears a lesser burden of proof in making out a case of prima facie obviousness for product-by-process claims because of their peculiar nature" than when a product is claimed in the conventional fashion. In re Fessmann, 489 F.2d 742, 744, 180 USPQ 324, 326 (CCPA 1974). Once the examiner provides a rationale tending to show that the claimed product appears to be the same or similar to that of the prior art, although produced by a different process, the burden shifts to applicant to come forward with evidence establishing an unobvious difference between the claimed product and the prior art product. In re Marosi, 710 F.2d 798, 802, 218 USPQ 289, 292 (Fed. Cir. 1983) (以下略)"

(43) 既存物質型 PBP クレームであっても、例えば、「表面

を粗面化処理した○△結晶。」というクレームのように、プロセスが結果として物に与えるところの物理的存在としての特徴であって、当該製造方法による限定の記述が特定しようとしているところの、技術効果を奏するための物理的存在としての特徴が、明確に把握できる場合には問題はない。そもそも PBP クレームによらなくても記述することも可能なものでもある。

(44) 尤も、結晶欠陥密度を測定して「結晶欠陥密度が□～◇の○△単結晶。」のようにクレームを書いたとしても、結晶欠陥密度が少ない方が良いことは自明のことであり、進歩性の要件を満たすとはいえないだろう。このような発明の進歩性の考え方については、岡田・前掲注(25) 61-64 頁及び岡田吉美「新規性・進歩性及び記載要件について(上)～数値限定発明を中心にして～」特研 41 巻 28-56 頁(2006)を参照。

(45) 過程限定説に基づく技術的範囲までは権利を認めて特許権者を救済すべき場面が出てくることも考えられなくはない。しかしながら、過程限定説で PBP クレームを解釈する場合の技術的範囲は、製造方法のクレームを記載しておくことにより得られるものであって、特許請求の範囲に PBP クレームを記載するときに製造方法のクレームも併せて記載しておけば、上記の救済と同じ効果が得られる。大した負担なくできることの不作为の結果生じる不利益については、多くの場合、原則を曲げてまで救済する必要性に乏しいのではないだろうか。このような救済を安易に認めることは、追加の特許維持料の負担を払って製造方法のクレームを記載している特許権者との間に不公平性を生じさせかねないものでもある。

(原稿受領 2011. 9. 15)