

## 論 説

# プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの 特許適格性と技術的範囲(1)

吉 田 広 志

1. プロダクト・バイ・プロセス・クレイムとはなにか
  1. 1. 序
  1. 2. 本稿の構成
2. 総論
  2. 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの問題点
  2. 2. プロダクト・バイ・プロセス・クレイムを考える視点
    - (1) プロダクト・バイ・プロセス・クレイムは千差万別である～第1の視点～
    - (2) プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの必要性～第2の視点～
    - (3) クレイムをもっとも適切に特定できる者は誰か?～第3の視点～
    - (4) 審査と侵害訴訟は別物か?～第4の視点～
    - (5) 発明の本質に即した解釈
3. 裁判例の分析その1・審査系
  3. 1. 特許適格性の審査の場面における問題
  3. 2. 裁判例
    - (1) 製法に限定して要旨認定した事例
    - (2) 製法に限定しないで要旨認定した事例
    - (3) 光ディスク用ポリカーボネート成形材料事件の示唆
  3. 3. 実用新案とプロダクト・バイ・プロセス・クレイムの関係および審査系の裁判例
4. 裁判例の分析その2・侵害系
  4. 1. 抽象論
    - (1) 昭和56年最高裁判決の位置付け
    - (2) インターフェロン事件～抽象論レベルで物質同一説が採用された事例～
    - (3) 下級審で製法限定解釈されたが、上級審がそれを否定ないし修正した例
    - (4) 下級審の抽象論レベルで製法限定説が採用されたが、上級審で覆されなかった事例

- (5) 抽象論レベルで物質同一説が採用されたその他の例
  4. 具体的な侵害成否の判断
    - (1) 審査経過の参酌ないし包装禁反言によって限定解釈された事例
    - (2) 同一性の判断
  5. 学説
    - 5.1. 記載要件について
    - 5.2. 排他的範囲の解釈について
      - (1) 厳格な製法限定解釈
      - (2) 製法に限定解釈するが、例外を認める説
      - (3) 審査との関連性に言及しつつ、製法限定解釈する説
      - (4) 審査との関係性を重視する説
  6. 解釈論その1・審査の場面
    - 6.1. 記載要件の問題
      - (1) 36条に関する審査基準の変遷
      - (2) プロダクト・バイ・プロセス・クレームと構成要件的機能との関係
      - (3) 明確性要件との関係
      - (4) 試みとしての類型論
        - ①現在の技術ではプロダクトの構造を分析することが不可能もしくは困難な場合
        - ②構造を特定してクレームすると、かえって発明を正確に特定できない場合
        - ③プロダクトの構造・特性で発明が記載できることが当業者に明らかな場合
        - ④帰結～第1、第2、第3の視点から～
      - (5) 実施可能要件およびサポート要件との関係
- (以上、本号掲載)
- 6.2. 発明の要旨認定
  - 6.3. 新規性・進歩性
  7. 解釈論その2・侵害訴訟
    - 7.1. 本稿の帰結～原則としての製法非限定～
    - 7.2. 原則として製法限定解釈が妥当するという立場に対して
  8. 製法非限定解釈に残された問題点
    - 8.1. 侵害判断の際に第三者が追試を求められる点について
    - 8.2. 同一性の証明の問題
  9. まとめ

## 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとはなにか

### 1.1. 序

特許出願をする者は、願書に明細書、特許請求の範囲(クレーム)などを添付しなければならない(特許法36条2項)。特許請求の範囲には、明細書の詳細な説明の中に記載した発明を記載しなくてはならず(同条6項1号)、記載された発明は明確かつ簡潔でなくてはならない(同項2・3号)。条文上、クレームの記載方法についてこれ以上の実質的制限はない。

ところで、物が発明の対象となった場合、その物の構造・特性が必ずしも明らかでない場合がある。特に化学・生物関係の発明はそのような場合が比較的多いといわれているが、それでも出願人は何らかの方法で発明を特定しないことには特許を受けることができない。このような場合に、製造方法を特定することで物を表現しようとする場合がある。たとえば、クレームが「方法Pによって製造される物A」といった具合である(以下本稿では、方法P、物Aといえばこの例のそれを指す)。これを講学上、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と呼んでいる。

本稿では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにまつわる問題、とくにプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲およびその相互関係について議論する。

### 1.2. 本稿の構成

本稿は、まず総論として、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの問題点を指摘し、次いで、この問題を解き明かすための4つの視点を提案する。

次に各論として、まず関連裁判例を、審査系と侵害系に分けた上で分析する。その後、主要な学説を紹介した後、解釈論に入る。解釈論では、まず記載要件との関係、発明の要旨認定の問題、新規性・進歩性の問題といった審査関係の論点を取り上げる。次いで、審査における問題点を踏まえたうえで、侵害訴訟における技術的範囲の解釈問題に入る。

なお本稿では、「審査」と記載した場合は、特記なき限り特許適格性の判断を行う手続き全般を指す。したがって、特許庁における審査のみならず、拒絶査定不服審判、無効審判、訂正審判などの審判や、これらに対応する審決取消訴訟を含むものとする。

## 2. 総論

### 2.1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームの問題点

発明の結果としてある物が得られたが、物の構造が出願人本人にも判明していない場合、特許出願人は、なぜプロダクト・バイ・プロセスの形式、すなわち物の発明としてクレームを表現しようとするのか<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup>。無理に物

<sup>1</sup> なお、発明は「物の発明」と「方法の発明」に二分され、これらはそれぞれ異なるタイプの発明だと理解されることがある(たとえば、吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』[第13版](1998年・有斐閣)66~67頁。これを「発明カテゴリのドグマ」と呼ぶことにする)。

実際、特許法は2条3項において、物の発明(同項1号)と方法の発明(同項2号)に分けて発明の実施行為を定義している(なお、物を生産する方法の発明(同項3号)は方法の発明の亜種だと考えられる。方法の発明と物を生産する方法の発明を分けた理由は沿革に由来するところがあると指摘するものとして、竹田和彦『特許の知識』[第8版](2006年・ダイヤモンド社)73~74頁)。

そして、物の発明の実施行為は生産・使用・譲渡などに及ぶのに対して、方法の発明の実施は使用にしか及ばない(特許法68条、101条参照)ことから排他権として利用しにくいといわれることがある(たとえば、渡邊睦雄(津国特許事務所知財研究所補訂)『化学とバイオテクノロジーの特許明細書の書き方読み方』[第5版](2004年・発明協会)49頁)。

しかし、発明のカテゴリによって発明の本質が変わることはないと考えべきである。わが国特許法が条文上発明を物の発明と方法の発明に二分した理由は、有体物に具現化することが不可能ゆえに生産や譲渡を觀念することが不可能な方法の発明と、そうでない物の発明と、それぞれ実施行為を別々に定義したほうがわかりやすいためにそうしただけのことであり、条作文成上の法技術に過ぎないと考えられる(平成14年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書『特許クレーム解釈に関する調査研究(II)報告書』53頁(2003年)(飯村敏明)、加藤公延『『物』の発明と『方法』の発明の分類基準についての批判的考察』特許56巻5号4~13頁(2003年)、田村善之「用尽理論と方法特許への適用可能性について」特許研究39号18~19頁注50(2005年)、拙稿「用尽とはなにか—契約、専用品、そして修理と再生産を通して—」知的財産法政策学研究6号91~92頁注58(2005年)。そこまで明言するものではないが、比較的柔軟な考えを示すものとして、三山峻司/松村信夫『実務解説 知的財産権訴訟』[第2版](2005年・法律文化社)57~58頁。なお拙稿は、<http://homepage3.nifty.com/hokudai-takabee-IP/works/index.html> からダウンロード

可能である)。

したがって、物の発明としてクレームされた場合と、方法の発明としてクレームされた場合とで発明の本質が異なることはないと考えられる。よって、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物の発明である以上方法的記載は例外的に認められる」であるとか、「物のクレームであるにもかかわらず排他権が及ぶ範囲を方法に限定するのは特許法2条の趣旨を損ねる」などの批判(たとえば、染野啓子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について」横濱商大論集33巻1号80~82頁(1999年))は、そもそも事の本質を捉えていない見解だといわざるを得ない。

もちろん本稿の見解は、「…からなる方法」「…からなる物」というクレームの文言といっさい無関係に発明の要旨認定ないし排他的範囲を確定すべきと主張するものではない。発明のカテゴリもクレーム記載事項である以上は、排他的範囲を定める際に考慮すべき一要素となることはもちろんである。しかしあくまで一要素に過ぎず、決定的なメルクマールにはなりえない、というところが本稿の趣旨である。

<sup>2</sup> 発明のカテゴリの相違が本質的でないという意味を具体例を挙げて考えてみよう。化合物Aが公知の化合物だとして、発明者はこの化合物が界面活性機能を有することを発見したとする。この場合、クレームの手段としては、「化合物Aを界面活性剤として使用する方法」(方法の発明)と、「化合物Aからなる界面活性剤」(物の発明=用途発明。用途発明一般については、前掲竹田和彦『特許の知識』77~84頁参照。)とが考えられる。特許の実務界ではこのような場合、必ずといっていいほど後者が選択される。方法の発明は保護の範囲が狭く(実施行為がその方法の使用にしか及ばないから)、また立証も難しいから、という理由による。

確かに、業として化合物Aが界面活性剤として使用される場面を立証するのは難しい。工場内部のように他者の立ち入りができない場所で行われたり、証拠が残らない場合が多いからである。しかし、問題は「化合物Aからなる界面活性剤」としたところで変わらないのではないだろうか。

化合物Aそのものに物質特許がない以上、単に化合物Aが生産・使用・譲渡されていただけでは、界面活性剤の実施とはいえないから、排他権の行使は許すべきではない(前掲竹田和彦『特許の知識』82頁に同旨)。「界面活性剤として」の要件を問わないとすると、用途を限定しているクレームの文言と無関係に排他的範囲が拡大してしまうからである。排他権を行使するには、この化合物Aが「界面活性剤として」実施されていることを立証せねばならない。ここで求められる証明は、方法の発明の場合となんら変わらない。

では「生産」「譲渡」はどうか。ここでも、生産ないし譲渡する者が「界面活性剤」という特定の用途に向けた生産ないし譲渡を行っていることを証明する必要がある。いやそれ以上に、化合物Aを生産・譲渡する者(甲)に対する直接侵害を問

うために、実際に化合物Aを用いる者(乙)が「界面活性剤」としてのみ使用することの証明が必要だと考えるべきである。甲が生産し譲渡(販売)した化合物Aが、第三者丙の下で界面活性剤以外の用途で用いられる場合にも甲に対する用途発明の特許権行使を認めると、適法であるはずの丙の使用行為が事実上制限を受けるからである。

用途を限定したクレームである以上、他の用途に使用される可能性がある場合にまで排他権(特に差止請求権)を及ぼすと、用途を限定させた意味がなくなる。そうだとすれば、ここでの「のみ」の証明は、特許法101条1号の「にのみ」と同程度の証明を必要とすべきだろう。

このように、用途発明の場合には事実上その用途「にのみ」用いられることの証明を必要と考えるならば、権利行使上の難易度は、方法の発明と変わるところはない。方法の発明だとしても、特許法101条3号(「にのみ」型)の間接侵害制度を利用すれば、「界面活性剤」というラベルを貼った缶に充填された化合物Aを差し止めることはできるからである(用途発明の場合は、物の発明と方法の発明を厳格に区別しにくい、と指摘するものとして、中山信弘『工業所有権法・上』[第2版増補](1998年・弘文堂)113頁)。

なお、用途限定発明と差止めの問題については、田村善之「特許権侵害における差止め」判例タイムズ1062号71～72頁(2001年)、拙稿「多機能型間接侵害についての問題提起」知的財産法政策学研究8号173～187頁(2005年)参照。

もっとも後述するように、特許庁の実務に従えば、1つの特許出願において「化合物Aを界面活性剤として使用する方法」(方法の発明)と、「化合物Aからなる界面活性剤」(物の発明)と、2つのクレームを記載する実益はあるが、本稿の趣旨からは、そもそもこのような取り扱い自体ナンセンスということになる。

<sup>3</sup> なお、物の発明と方法の発明を区別するメルクマールは「時」の要素があるかないかである(あれば方法の発明)、と述べられることがある(前掲中山『工業所有権法・上』112～113頁、中山信弘編『注解特許法』[第3版](2000年・弘文堂)34頁(中山)、前掲吉藤『特許法概説』66頁;経時性説)。しかし、現在では「物」であっても経時的要素を含む場合もある(たとえば、通信機能に特徴がある携帯電話端末)。また、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて製法限定の立場を採ればそれこそ、「時」の要素を含む物の発明にあたる(前掲加藤・パテントも参照)。

これとは別に、その発明の流通を観念できるか、という点で両者を区別すべきという考えがあり得る(特許庁編『平成14年改正 産業財産権法の解説』(2002年・発明協会)14頁)。プログラムの発明が物の発明に含まれた今日ではむしろこちらのほうが整合的である(北海道大学大学院法学研究科大学院生久木田百香一(株)NTTドコモにおけるインターンシップレポート(2004年・未公表)1頁。前掲拙稿・

の発明としてクレームしなくとも、その物の製造方法をクレームし、物を生産する方法の発明(特許法2条3項3号)として特許を得ることもできるはずである。すなわち、Aという物(プロダクト)をPという方法(プロセス)で製造できる場合、「方法Pという物Aの製造方法」という形で表現することも可能である。しかし、これは一般的ではない。なぜなら、(製造)方法の発明は、一般には、物の発明に比べて活用が難しいと考えられているからである。

たとえば、「方法Pという物Aの製造方法」について特許権を得たとしても、Pとは別のQという方法によって物Aを製造する行為は、原則として上記特許発明の技術的範囲外だと解釈される<sup>4</sup>。また、方法の発明は物の発明に比べ、他者に侵害されていたとしてもその発見・立証が難しい。これが、「方法の特許は弱い(ないし狭い)」といわれる所以である<sup>5</sup>。したがって出願人はできるだけ発明を“物の発明”としてクレームしようとする。その方法論の一つが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるといえよう。

しかし、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、化合物を構造や特性で特定したクレームに比べて発明の範囲が不明確になりがちである、と指摘されることがある。すなわち、特許法36条6項2・3号適合性(クレームの明確性)が問題になりやすいといわれている。この問題をどう考えるべきかというのが本稿の第一の趣旨である。

次なる問題は、たとえば「Pという方法によって生産される物A」というプロダクト・バイ・プロセスの形式で発明がクレームされた場合、物Aは、方法Pによって製造された物に限定されないか、方法Pによって製造

知的財産法政策学研究6号92頁)。

<sup>4</sup> もっとも、生産される物Aが出願時に日本国内で新規であれば、その物と同一の物はその方法により生産されたと推定される(特許法104条)。なお、特許法104条については、一段推定説と二段推定説の対立があることにつき、裁判例を含めて、増井和夫/田村善之『特許判例ガイド』[第3版](2005年・有斐閣)208～211頁(増井)。

<sup>5</sup> もっとも、細田芳徳『化学・バイオ特許の出願戦略』(2004年・経済産業調査会)9～16頁では、具体例を挙げつつ、方法の発明が物の発明に比べて弱い保護しか受けられないかということ、ケースバイケース、すなわち発明の内容次第だと述べている。もっともな指摘である。

された物に限定されるか、という点である。この問題はさらに、特許適格性（主として新規性、進歩性）を判断される場面と、技術的範囲を判断される場面とに分けられる。

すなわち i) 審査の場面と、ii) 侵害訴訟の場面とでプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈を一貫させると、物Aが、方法Pによって製造された物に限定されなければ、当然、i) の場面では特許適格性が認められにくくなるが、ii) の場面では技術的範囲を広く解釈されるということになりそうである（①の結論）。一方、方法Pによって製造された物に限定されるのであれば、i) の場面では特許適格性は認められやすいが、ii) の場面では技術的範囲が狭く解釈されることになるのだろう（②の結論）。

もちろん、i) の場面と ii) の場面は状況が異なるのだから、物Aについて一貫した解釈をする必要はない、すなわち、i) の場面では方法Pによって製造された物に限定されないとして特許適格性を厳しく判断し、かつ、ii) の場面では方法Pによって製造された物に限定解釈して技術的範囲を狭く解釈するという立論もありえないわけではない（③の結論）。

①および②の結論が採用されるとすると、「技術的範囲の広い特許は、特許適格性が認められにくい」「狭い特許は認められやすい」という、いわゆるクレームのジレンマがプロダクト・バイ・プロセス・クレームにも妥当する、というだけのことになるが、③の結論は、特許適格性判断の場面でも侵害判断の場面でも、出願人（特許権者）に常に不利を要求することになる。この問題をどう考えるべきかというのが本稿の第二の趣旨である。

## 2.2. プロダクト・バイ・プロセス・クレームを考える視点

本稿では、以下の4つの視点から、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する問題を解きほぐしていきたい。

### (1) プロダクト・バイ・プロセス・クレームは千差万別である～第1の視点～

後述する従来の学説においては、クレーム全体がプロダクト・バイ・プロセス形式である場合が念頭におかしている場合が多いようである。たとえば、東京高判平成14・6・11判時1805号124頁【光ディスク用ポリカーボネート成形材料I】のクレームの抜粋を示すと以下ようになる。

### 例1) プロダクト・バイ・プロセス形式がクレームの全域に及んでいる場合

ジクロロメタンを溶媒としてビスフェノールとホスゲンとの反応によって得られ、低ダスト化されたポリカーボネート樹脂溶液に、ポリカーボネート樹脂の非或いは貧溶媒として、n-ヘプタン、シクロヘキサン、ベンゼン又はトルエンを沈殿が生じない程度の量を加え、得られた均一溶液を45～100℃に保った攪拌下の水中に滴下或いは噴霧してゲル化し、溶媒を留去して多孔質の粉粒体とした後、水を分離し、乾燥し、押出して得られるポリカーボネート樹脂成形材料であって、該ポリカーボネート樹脂中に含有される重合溶媒であるジクロロメタンが1ppm以下である光ディスク用ポリカーボネート成形材料。

しかし、現実にはこのようにクレームのほぼ全域がプロダクト・バイ・プロセス形式で記載されているものはむしろ少数派である。たとえば、クレームの1要素についてのみ、プロダクト・バイ・プロセス形式が採用されているものがある（東京地判平成11・9・30判時1700号143頁【酸性糖タンパク質1審】）。

### 例2) クレームの1要素がプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合<sup>6</sup>

次の(a)～(e)の性質を示す酸性糖タンパク質；  
 (a) <sup>マウ</sup>ジウム ドデシル サルフェート (SDS) 電気泳動を行ったエリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエロマ細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞より得られ、SDS 処理をしたエリスロポエチンに結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体を用いて、あらかじめSDS 処理を行ったエリスロポエチン含有液を精製することによって得ることができ、

<sup>6</sup> ただし、あまりよい例ではないかもしれない。ここで挙げるべき適切なクレームは、「以下の(A)、(B)、(C)成分からなる水性塗料；(A)…という工程と、…という工程から得られ得る共重合体A、(B)色材、(C)溶剤」のように、多成分からなる発明の1成分がプロダクト・バイ・プロセス形式で記載されているものである。しかし、このようなクレームを取り扱った実際の裁判例はなかった。

- (b) …約45,000単位/mgタンパク質以上のエリスロポエチン比活性を有し、
- (c) SDS-PAGE 法で分子量30,000～40,000を示し、
- (d) …ゲル濾過法で分子量45,000～65,000を示し、
- (e) …高速液体クロマトグラフィー分析により単一のピークを示す。

また、用語がプロダクト・バイ・プロセス的要素を含んでいる場合もある(たとえば、東京地判平成6・3・25知裁集29巻3号670頁【**インターフェロン1審**】)。

例3) 用語がプロダクト・バイ・プロセス的要素を含んでいるもの

…比活性 $0.9 \times 10^8 \sim 4.0 \times 10^8$ 単位/mg タンパク質を有し、…比活性 $2 \times 10^6 \sim 4.0 \times 10^8$ 単位/mg タンパク質を有し、分子量約16000±1000～約21000±1000であり、アミノ糖分が1分子当り1残基未満であり、…高速液体クロマトグラフィーにおいて単一のピークを示すとともに、ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)で単一バンドを示す均質タンパク質である**ヒト白血球インタフェロン**を含有し、ドデシル硫酸ナトリウムおよび非インタフェロン活性タンパク質夾雑物を実質的に含まないことを特徴とする、ヒト白血球インタフェロン感受性疾患治療用医薬組成物。

この事例では、「ヒト白血球インタフェロン」とは、ヒトの白血球を産生細胞とするインターフェロンであると解釈されている。

このほか、化学・生物に関係しない分野(たとえば機械)で用いられるプロダクト・バイ・プロセス・クレームも少なくない(たとえば、東京地判平成14・1・28判時1784号133頁【**止め具1審**】)。

例4) 機械分野でプロダクト・バイ・プロセス・クレームが用いられたもの

- A 外殻体と弾性体とを含む止め具であって、
- B 前記外殻体は、孔と中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面状の連続体であり、
- C 前記孔は、…外殻体の外部から前記中空部へ通じており

- D 前記弾性体は、通孔部を有するリング状部材であって、前記中空部の内部に内蔵され、その外周が前記中空部の前記内壁面に圧接しており、
- E 前記通孔部は、前記孔に通じており、
- F 前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される、止め具

おそらく、ここに掲げた類型がプロダクト・バイ・プロセス・クレームのすべてを網羅しているとは思われない。新たになされる発明の本質は様々であり、クレームの記載方法も様々である。このように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは内在的に千差万別である。

したがって、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関して議論する際には、プロダクト・バイ・プロセス・クレームといっても様々ではないという点を考慮に入れなくてはならない。すなわち、それぞれの発明の本質に鑑みた解釈論が求められるのである。これが本稿の第1の視点である。無理に類型論の鑄型に嵌め込もうとすると、実際に紛争になったクレームがどの類型に該当するかという困難な議論をしなくてはならない。現実のプロダクト・バイ・プロセス・クレームが多様なことを考えれば、できるだけ一般的なクレーム解釈理論に即した上で、個別の事情を個別に解釈していったほうがよさそうである。

## (2) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの必要性～第2の視点～

第2の視点は、技術上の要請である。後述するように、物の発明はその物の構造・特性でクレームすることが推奨され、かつては、製法のみによる特定は原則として許されていなかった。平成6年法改正によって製法による特定すなわちプロダクト・バイ・プロセス・クレームが大きく許容されることになったものの、クレームの明確性の観点からすれば、やはり発明の特定は対象物の構造によってなされることが理想であることは今も昔も変わらない。

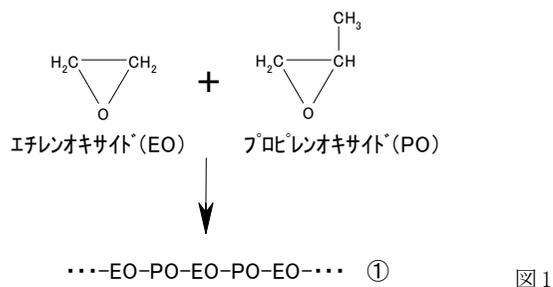
しかし、新規な技術が次々生み出される分野(たとえば生命科学分野)では、必ずしもその物の構造が明らかにならない場合がある。もちろん、長い時間をかければ明らかになることもあるが、明らかにならないことも

ある。産業の発達という特許法の目的に鑑みれば、構造の分析が不可能ないし困難である、すなわち発明を紙の上(出願書類)に記載できないという理由で特許付与を否定すると、先端技術の発達を阻害し、公衆が新たな技術を利用する機会を奪うことになりかねない(プロダクト・バイ・プロセス・クレームを認める積極的理由その1)。

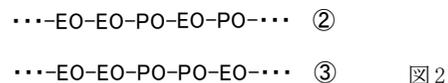
また、原子レベルの化学構造を特定することが必ずしも発明を明確に説明することにはならない分野もある。共重合体関連の発明はその典型例であると思われる。共重合体とは、2種類以上の単体が重合することで形成される高分子化合物であり、一般的には合成樹脂と俗称されることがある。

ごく単純な例としてエチレンオキシドとプロピレンオキシドを重合させてなるコ・ポリマーを考えてみよう。

下記の図1のとおり、エチレンオキシド(EO)とプロピレンオキシド(PO)とを当量比1:1でランダム共重合させると、共重合体①が主生成物として得られる。

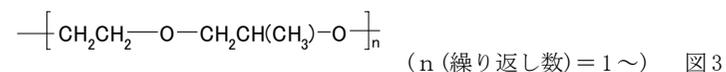


しかし実際には、①のように必ずしもEOとPOが交互に並ぶわけではない。EOないしPOが部分的に連続する②や③のような重合体も副生成物として生成する(図2)。

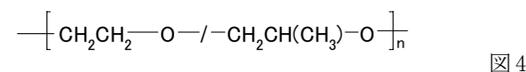


EOとPOのランダム共重合体は、通常、上記の①や②、③等の混合物

として得られる。これを化学構造式で表わそうとすると、図3のようになる。



しかし、これでは②や③を含んでいない。そのため、②や③を含めて表現するためには、本来の化学構造式のルールをはみ出して、便宜的な表記を用いざるを得ない。たとえば、図4のように/ (スラッシュ) を用いる方法が考え得る。



しかし、この表記だと、別途/ (スラッシュ) の意味を明細書等で説明せねばならない。

一方、①と②、③の間には、化学的性質の有意な差異は存在しない。そうだとすると、この共重合体をクレームで特定するためには、便宜的な化学構造式に頼って共重合体を特定するより、「エチレンオキシド-プロピレンオキシドランダム共重合体」と表記するほうがよほど正確であるといえる。この表記であれば、それだけで①も②、③も包含しうるからである。

もう少し複雑な例を示そう。グリセリンにEOとPOを付加した重合体を考えてみる。

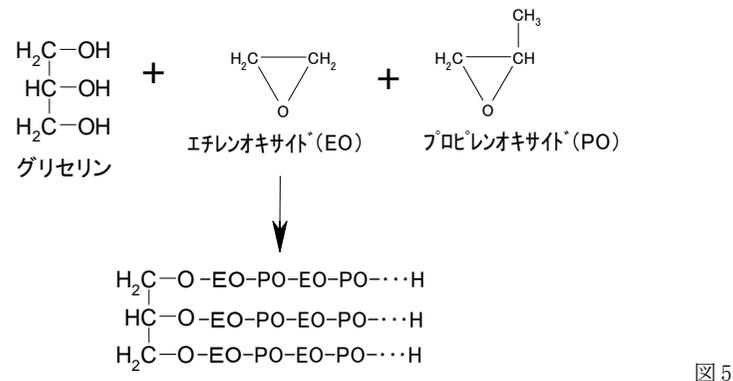
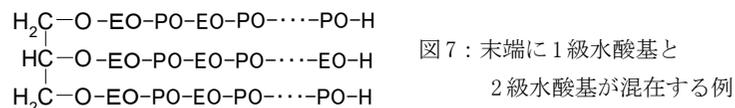
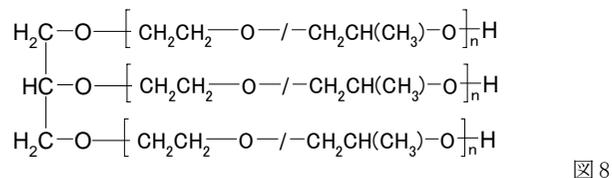


図5

しかし、EO/PO 共重合体のところで説明したように、EO と PO は必ずしも交互に重合するとは限らない。また、グリセリンに付加させた場合は、グリセリンに最初に付加するのが EO になる場合と PO になる場合とがある。さらに、水酸基末端が EO 由来の1級水酸基になる場合と、PO 由来の2級水酸基になる場合とが考えられる。

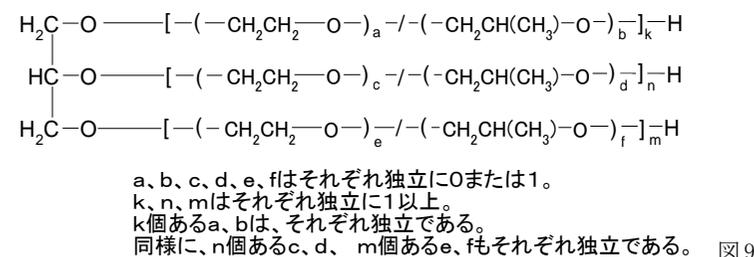


グリセリンの付加物になると、反応条件によって、どの構造が主生成物になるかわ変わってくる。したがって、構造による特定に拘ると、可能性あるすべての重合体の構造を含むような一般式を考える必要がある。たとえば、下記の図8のような式では不十分である。



この式だと、/ (スラッシュ) が EO と PO のランダム付加物を表わすという前提を取ったとしても、グリセリン骨格に最初に付加している単量体が EO であり、かつ、水酸基末端が PO 由来の2級水酸基である場合に限られるかどうか不明である。外見上は、グリセリン骨格に最初に付加している単量体はEOであるように見え、末端はPOであるかのように見えるからである。また、n (繰り返し数) も、3つのEO/PO 鎖で必ずしも一致するとは限らない。

したがって、これらの点をすべて考慮した便宜的な構造式は、



ということになる。

しかし図9の構造式を「わかりやすい」と感じる当業者は多くなかろう。このように、化学構造による特定に拘ると、かえってわかりにくくなったり、不正確になることが少なくない。上記化合物を特定するためには、「グリセリン-エチレンオキサイド-プロピレンオキサイドランダム付加物」と特定するのがもっとも明確であり、かつ、正確である。

このように、共重合体の分野では、得られる化合物の原子構造を完全に解明しなければ発明が完成しないというわけではない。この分野では、単量体を特定することが重合体を特定することになり、原子レベルまで構造を解析することの技術的価値が低い。したがって当該分野では、構成単量体を特定することで重合体の構造を特定することがもっとも正確かつ適切な特定方法なのである(プロダクト・バイ・プロセス・クレームを認める積極的理由その2)。このような技術の特性を無視して、一様に構造による特定を求めるとはかえって発明の不正確な特定につながる<sup>6a</sup>。

<sup>6a</sup> もっとも、上記の例でいえば、「エチレンオキサイド-プロピレンオキサイドランダム共重合体」という表記につき、記載要件さえ問題にされなければ、製造方法に限定して解釈されても出願人(特許権者)に何の不利益もない、と考えることもできなくはない。普通は、EO と PO の共重合によらなければ①や②、③の共重合体は得られないからである。

しかし、nが小さい(5程度)オリゴマーであれば、EOに代えてエチレングリコール、POに代えてプロピレングリコールを用いて製造できないわけではない。したがって、EO と PO の共重合という製造方法に限定して解釈されると、厳密には「抜け道」を作ってしまうことになりかねない。

このように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームには、技術分野によつては必要性が高いという積極的な理由がある。

### (3) クレームをもっとも適切に特定できる者は誰か?～第3の視点～

3つ目の視点として、第2の視点に関連するが、発明をどのようにクレームするかという判断を誰に委ねるかという点である。本稿は、発明者(出願人)に委ねるべきだと考えている。

発明をもっとも正確に理解する者は、一般には発明者である。審査官や裁判官が、発明者以上に正確に発明を理解しているとは思われない。したがって、発明をもっとも正確に特定できる者もまた、発明者であるということになる。その発明者が、発明特定の方法としてプロダクト・バイ・プロセス・クレームを選んだのであれば、それ以上に審査官や裁判官が介入すべきではないし、一般的クレームに比べてカテゴリカルに不利に取り扱うべきではない。

もちろん、第三者(潜在的被疑侵害者)を幻惑する目的や、あわよくば公知技術の上に排他権を設定しようとするような濫用的な目的でプロダクト・バイ・プロセス・クレームが用いられることは防がなくてはならない。しかし、これらを防止するには従来用いられてきたクレーム解釈理論を援用すれば十分である(プロダクト・バイ・プロセス・クレームを認める消極的理由)。濫用の防止に熱中するあまり発明の特定が困難になったり、不正確になることがあっては本末転倒というべきであろう。

### (4) 審査と侵害訴訟は別物か?～第4の視点～

第4の視点は、特許適格性の審査(以後、無効審判や審決取消訴訟のように特許適格性が問われる手続きをも含む)と、裁判所における侵害訴訟との関係をどのように考えるかということである。権利の設定機関である特許庁と、侵害判断を行う裁判所を分立させた趣旨は、特許適格性判断の安定化と裁判所の負担軽減にあると解すべきであり、分立体制は所与の前

---

その点、図4の式であればその心配はなくなるが、一方で本文中に示したとおり、クレームの明確性の点では一步後退している。

図5以降のグリセリンの例も同様である。

提ではないという説が近年有力視されている<sup>7</sup>。

特許適格性の審査は侵害訴訟を見据えてなされる側面があるが、一方で、具体的被疑侵害物が見えない時点で抽象的に特許適格性を判断せざるを得ないという側面もある。したがって、特許適格性の審査における発明の要旨認定と、具体的に被疑侵害物が見えている侵害訴訟における排他的範囲の解釈は、必ずしも一致しなくてもよいという見解が成り立ち得る。

しかし、特許適格性の審査における発明の要旨認定といっさい無関係に侵害訴訟における排他的範囲の解釈がなされるのであれば、なんのために審査を行っているのかわからなくなる。たとえば、包袋禁反言の法理のようにどのような審査がなされたかを具体的に参酌しながら排他的範囲を解釈する手法があるのと同じように、侵害訴訟においては、排他権付与の過程でどのような審査が行われたかを参酌しながらクレームを解釈していく必要がある。したがって、特許適格性の審査では侵害訴訟に与える影響を考慮しながら発明の要旨を認定する必要があり、侵害訴訟ではどのような審査が行われたかを参照しながら排他的範囲を解釈するといったように、相互関係を意識した制度運用がなされなくてはならない。

### (5) 発明の本質に即した解釈

第1の視点で指摘したとおり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームといっても千差万別である。このことは、クレームされた発明の本質もまた、千差万別だということである。したがって、個別の発明の本質に即した柔軟な解釈論でない、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの問題を解決することはできないのではないか。

ここでは各論に深く立ち入らないが、それぞれ例を挙げてごく簡単に説明したい。

前掲「光ディスク用ポリカーボネート成形材料I」のクレームを例にとろう(侵害系の裁判例ではないが、侵害訴訟の場面を想定されたい)。当該クレームは、公知技術との関係では、製法に特徴があると認められるだろう。ポリカーボネート自体は公知である以上、製法が発明の本質であると考えざるを得ないからである。したがって、いわゆる公知技術参酌解釈

---

<sup>7</sup> 田村善之『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)5～7頁。

により製法に限定して解釈することで、当該クレームの本質を客観的に反映したクレーム解釈が実現できる。

かりに、前掲【光ディスク用ポリカーボネート成形材料 I】で、出願人が「この発明は製法を特定したことで従来より高品質のポリカーボネートを得ることができたのである」と意見書等で述べたうえで、製法に限定解釈して審査を行ったという事情が認められれば、侵害訴訟で、当該製法以外の方法によって製造されたポリカーボネートには排他権を及ぼすべきではない。さもないと、審査がされていない発明に排他権が及んでしまうからである。したがって、いわゆる包袋禁反言の法理により、製法に発明の本質があると考えべきである。

一方、前掲【光ディスク用ポリカーボネート成形材料 I】で、ポリカーボネートという樹脂がそれまでに知られておらず、かつ、明細書や意見書から客観的に見てポリカーボネート樹脂自体が発明の本質であると読み取れるなら、プロダクト・バイ・プロセス形式はあくまで発明の記載の方法論として選択されているに過ぎない。すでに述べたように、プロダクト・バイ・プロセス形式は技術の特性などからして、記載方法として肯定すべき積極的理由および消極的理由がある。

加えて、クレーム中のプロセスの記載は、プロダクトの特定のために用いられているに過ぎないといわれるが、そのプロセスは、間接的にプロダクトの構造・特性に反映されることとなる<sup>8</sup> (参照、後述する【カートリッジ 2 審】、【ポリエチレン延伸フィラメント】、【酸性糖タンパク質 1 審】、【透過光と反射光兼用画像板 2 審】) 以上、クレームに記載されている製法に関する文言が無意味になるわけではない (7.1.、7.2. も参照)<sup>9 10</sup>。

<sup>8</sup> その意味では、たとえば東京高判平成14・9・26判時1806号135頁【止め具 2 審】のように、ある「構成要件を除外して考えるべきものである」、といった説示は誤解を招きかねない説示といえよう。

<sup>9</sup> さらに、平成6年改正法の趣旨は、クレームに任意事項が記載されていたとしてもそれだけでは拒絶理由としないというものである (本稿の理解の下では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおけるプロセスは決して任意事項ではないが)。

<sup>10</sup> 特に、クレームの記載は出願当時の技術水準に左右される以上、侵害訴訟の場面で事後的な観点からクレームの明確性等を評価してはならない。すなわち、かりに

したがってこのように発明の本質が物それ自体にある場合は、製法に限定して解釈すべき理由はない。

また、必ずしも好例とは言いがたいが、前掲【インターフェロン 1 審】のクレームのように、用語がプロダクト・バイ・プロセス的要素を帯びているに過ぎず、発明の課題および効果の点から見れば、当該タンパク質の産生細胞が何なのかは発明の本質にそれほど大きく影響しない場合もないわけではない。

加えて、「以下の (A)、(B)、(C) 成分からなる水性塗料 ; (A) … という工程と、… という工程から得られ得る共重合体 A、(B) 色材、(C) 溶剤」のように、多成分からなる組成物の一成分がプロダクト・バイ・プロセス形式で記載されている場合であって、公知技術等との関係から、当該成分の組み合わせに発明の特徴があると認められる場合は、ここでいう (A) の製法は発明の本質に影響しない場合も少なくない。

以上は侵害訴訟の場面を想定したものである。一方、特許適格性の審査の場面 (特許庁における審査のみならず拒絶査定不服審判、無効審判、訂正審判などの審判や、これらに対応する審決取消訴訟) では、これらクレームされた発明の特徴が明らかになるような審査が求められる。すなわち、個別の侵害訴訟で侵害裁判所がいちいち特許適格性をチェックすると特許適格性判断の安定性・効率性が阻害されるため、特許適格性の審査は、

---

「わざわざプロダクト・バイ・プロセス形式によって記載する必要性が認められない」場合にはクレームを限定解釈する立場を採るとしても、その必要性があるかどうかは出願時の技術水準を前提として評価すべきである。出願時から侵害時まで技術が進歩し、侵害訴訟の時点からすれば、わざわざプロダクト・バイ・プロセス形式で書く必要はなかったように見えても、クレームを記載するのは出願時である以上、その時に適切であればプロダクト・バイ・プロセス形式を選択したことを非難されるいわれはない。もっとも明瞭でない記載の釈明に当たるとして訂正することが不可能ではないが (特許法126条1項3号)、技術の進歩にあわせていちいちクレームの訂正を特許権者に求めるとなると、いつまでたってもクレームが安定せず、かえって第三者の予測可能性が低下する。

このように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが不明確かどうかは、単に潜在的被疑侵害者側の利益のみを考慮すればよいというのではなく、特許権者との利益衡量で考えていくべきものではないか。

特許庁を経由するルートで一元的・スクリーニング的に行われるべきである(第4の視点)。特にプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、発明の本質がどこにあるか(物質にあるのか、製法にあるのか)、一見しただけでは判別しにくいといわざるを得ない。したがって審査では、後に控える侵害訴訟を睨みながら、審査の過程を通じて発明の本質が明らかになるように運用されるべきである。

### 3. 裁判例の分析その1・審査系

それではまず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが問題となった裁判例を分析してみよう。本稿では、特許適格性の審査の場面と侵害訴訟の場面と、まずは両者を別々のものとして分析し、その後の解釈論につなげる。前述したように本稿は、この2つの場面で異なる解釈論をとる理由はないと考えているが、後述するように学説のなかには両場面を区別する考え方も有力に主張されている。そのため、裁判例のなかにそのような区別を前提としているものがあるかどうかを明らかにする必要がある。

#### 3.1. 特許適格性の審査の場面における問題

特許適格性を審査する上で、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが抱える問題としては、主として記載要件の問題と、発明の要旨認定の問題が挙げられる。記載要件の問題とは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、発明を構造や特性で特定した一般的クレームに比べて外縁・内容が不明確になりがちであるため、特許法36条に規定する記載要件を満たすかどうかという問題である。

発明の要旨認定<sup>11</sup>はこれと関連して、クレーム対象となっている物Aが、I)方法Pによって製造された物に限定されず、他の方法Qにより

<sup>11</sup> 発明の要旨認定とは、審査に当たってどのような発明がクレームされているかを確定する作業を表わす用語として用いられているが、一般の用語法とはかけ離れており誤解を招きやすい。筆者は、「審査対象の確定」などの用語を提案したい。参考、竹田稔『知的財産侵害要論 特許・意匠・商標編』[第4版](2003年・発明協会)46頁。

製造された物も含むか、II)方法Pによって製造された物に限定されるか、それによって新規性・進歩性の調査を行う先行技術の範囲が決まるため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームをどちらで要旨認定すべきかという問題である。

結論から言えば、裁判例の多くはプロダクト・バイ・プロセス・クレームに厳しいといわれている平成6年法改正以前のものであるにもかかわらず、特許法36条の記載要件が問題となった裁判例は存在しない。また、ほとんどの裁判例において製法に限定しないで発明の要旨を認定している。

#### 3.2. 裁判例

なお以下の裁判例の紹介では、説明の便宜上、I)方法Pによって製造された物に限定されない、という立場を、「物質同一説」、II)方法Pによって製造された物に限定される、という立場を「製法限定説」と呼ぶ。また以下では、クレームの一部をそのまま記載している。プロダクト・バイ・プロセスといっても千差万別であることをご理解いただきたいために、あえて冗長な記載をすることにした。文中の下線はすべて筆者が付したものである。

##### (1) 製法に限定して要旨認定した事例

まず、製法に限定して発明の要旨を認定すべきという裁判例として、東京高判昭和63・9・20判工所2097の1985頁【MIS型電界効果半導体装置】がある。この事例は、「前記ソース、ドレインの他の一部側面は、P型半導体層を酸化して埋置したフィールド絶縁物の一部側面に接して設けられたこと」という要件について、抽象論として、「方法的記載がなされた構成要素についてはその方法によつて作製されたものに限定されると解すべき」と述べるが、続けて、「そのことから直ちに、その物の作製に向けられた全工程、又は他の構成要素との作製順序などを経時的に必須条件として特定したものとすることはできない。」と述べ、具体的には、実施例ないし図面のレヴェルにまで各部品の作製順序を特定したとまでは言えないとし、審決の要旨認定についての判断を支持した(拒絶審決維持)。しかし、このように製法に限定して発明の要旨を認定した事例は他には存在しない。この事例も結論は拒絶審決を維持しており、製法に限定しない

で要旨認定しても結論は変わらなかったであろう。

## (2) 製法に限定しないで要旨認定した事例

他の事例では、前掲【光ディスク用ポリカーボネート成形材料 I】を代表として、すべて製法に限定しないで要旨認定されている。

たとえば、東京高判昭和58・7・7判工所2041の121頁【溶着箱】は、「上記のV字溝3の溶融面と上記の接合面4の溶融切口は、同時に形成したものであり、且つ側面部2と底面部1との折曲部の溶着と接合面4の溶融面同志の溶着は同時に行つたものである」という、補正によってクレームに挿入された要件について、「同時に形成し」という点は溶着箱の構成要件の限定とはいえないとし、製造方法の記載であるとして構成要件から除外して発明の要旨を認定した審決に誤りはないと判断した（拒絶審決維持）。

東京高判平成9・2・13平成7（行ケ）194（LEX/DB28032219）【転写印刷シート I】は、「離型性を有する剥離シートAの離型性保有面に、界面活性剤を配合した接着剤組成物による所定のパターン印刷層Bを設け、ついで該印刷層B上に、前記と実質状同一のパターンを描くようにインクによる単色又は多色の印刷層Cを設け、さらにその印刷層Cの上から、前記パターンより広い面積を覆う剥離可能な保護シートDを設けた構成を有する転写印刷シート」というクレームについて、明細書を参酌すれば、A、B、C、Dがその順序で配置され層構成を形成している、と認めながらも<sup>12</sup>、「…『物の発明』において特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているときは、…製造方法の如何にかかわらず、最終的に得られた製造物であって、記載された製造方法は、便宜的になされた最終的な製造物を特定する一手段にすぎない…」と述べ、層構成の形成順序に関する記載を含めて発明の要旨を認定した審決を覆した（特許維持審決取消）<sup>13</sup>。

<sup>12</sup> なお、当初明細書には「その形成順序を限定するものではない」という記述があるものの、後の訂正でそれは削除されているが、そのような事情は考慮しない、とも述べる。

<sup>13</sup> 東京高判平成9・2・13平成7（行ケ）195（LEX/DB28032220）【転写印刷シート II】も同旨。また、上告審である最判平成9・9・9平成9（行ツ）120（LEX/DB28032645）【転写印刷シート I 上告審】、最判平成9・9・9平成9（行ツ）121（LEX/DB28032646）

この事例は、明細書の記載からはA、B、C、Dの順序で層構成されると認めたとお、かかる製法に限定しないで要旨認定したところに特徴がある。

東京高判平成9・10・28平成8（行ケ）109（LEX/DB28032741）【化粧料封入袋1審】は、抽象論として「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。」と述べ、「(B) 該封入袋はその内部に湿潤したシート状繊維素材が入った状態で合掌貼りのセンターシール部および両端シール部によって密封されており」および「(H) ピロータイプ製袋加工法により製造された」という要件の関係を、(H) 要件は (B) 要件に加重するものではないから、ピロータイプ製袋加工法以外の方法で製造された物を含んで発明の要旨を認定した審決を維持した（無効審決維持）。

この判決は、クレームの記載方法に触れた点が他の判決と異なるが、結論には影響していない。出願人が製法に限定する意思を持っていたとしても考慮しない、という説示に注意すべきものの、これ自体は新たな見解を示すものではない<sup>14</sup>。

また、典型的な例ではないが、平成6年改正法が適用された数少ない事例として、東京高判平成17・2・24平成16（行ケ）298最高裁Web Page（以下、WP）【壁用パネル状材の取付金具】は、「当該取付金具が前記壁下地材に取り付け済みの状態において、前記他方の壁用パネル状材を、前記壁下地材に対して傾けた状態で一端部を一旦前記凹部に挿入してから前記壁下地材に対し実質的に平行な状態として、前記第二の台座部に前記壁下地材側への移動を阻止される状態とするとともに該壁用パネル状材の一端部を前記第二の係合部に係合できるようになっており」という要件は、作

【転写印刷シート II 上告審】も特段の理由を付すことなく原審を維持した。

<sup>14</sup> なお、最判平成11・4・22平成10（行ツ）61（LEX/DB28051263）【化粧料封入袋上告審】は、訂正審決が確定したことを理由に原審を破棄している。

用的記載であって物の構成を特定する要件として特段の意義を有せず、本件特許出願に係る発明は引用例に記載された発明から容易に発明することができたとした拒絶審決を維持した。

侵害訴訟の中で特許権の濫用の理由として新規性が判断されたものとして、東京地判平成15・9・4平14(ワ)23862最高裁WP [ワムシ餌料]がある。これは、同一プロセスの同一プロダクトが出願前に公知であったと認められた。

### (3) 光ディスク用ポリカーボネート成形材料事件の示唆

前掲 [光ディスク用ポリカーボネート成形材料 I]<sup>15</sup> は、典型的なプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて判断された著名な事例である。この事案は、訂正審判(特許法126条)において独立特許要件(同条5項)を満たしていないとして訂正を拒絶した審決の取消訴訟である。

クレームは、2. 2. (1)の例1)プロダクト・バイ・プロセス形式がクレームの全域に及んでいる場合で示したものを参照していただきたい。

判決は、「…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があるものの、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」とした上で、本発明の要旨を、事実上“ポリカーボネート樹脂中に含有される重合溶媒であるジクロロメタンが1ppm以下である光ディスク用ポリカーボネート成形材料”と捉えた。

そして、光ディスク用ポリカーボネート樹脂の製造方法が開示されている先行技術に、当該ポリカーボネート樹脂はジクロロメタンを溶媒として製造されたこと、当該溶媒の残存量はガスクロマト分析で検出限界(1ppm)以下であることが記載されていることから、特許法29条2項に該当し、同法126条3項の要件を満たさないことを理由として訂正を拒絶した審決を維持した<sup>16</sup>。

<sup>15</sup> 設楽隆一 [判批]『特許判例百選』[第3版] (別冊ジュリスト170号・2004年・有斐閣・71事件) 148～149頁。

<sup>16</sup> 東京高判平成14・6・11平成11(行ケ)437最高裁WP [光ディスク用ポリカーボ

東京高判平成16・2・12平成14(行ケ)652最高裁WP [架橋性ポリエチレン組成物]も、前掲 [光ディスク用ポリカーボネート成形材料 I]とよく似た事例である。

「エチレンとブテン-1の共重合体であり、温度190℃、荷重21600gで測定したメルトインデックスが45g/10分以上、160g/10分以下である直鎖状低密度ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物とシラノール縮合触媒を成形用押出機に一括または別々に供給し、被覆層を成形した後、水分と接触させて架橋してなる被覆層を具えた電線またはケーブル。」という訂正クレームについて、「本件製法要件は、訂正発明1における…を物として特定するために規定されたという以上の意味を有し得ないと解することが相当である(したがって、訂正発明1の特許要件となる新規性、進歩性を判断する場合において、本件製法要件については、それが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する必要はあるものの、それ以上に、その製造方法自体が公知技術との対比において新規性、進歩性を有するかを検討する必要はない。」と述べ、具体的には、本発明中の被覆層は1工程方式で製造されるものに限定して解釈すべきだという特許権者の主張につき、訂正明細書において1工程方式が物の発明を特定する上で意義ある要件だということが明らかでないことや、特許権者の提出した実験成績証明書から1工程方式と2工程方式とで物自体が異なることを裏付けることができず訂正を認めなかった審決を維持した。

前掲 [光ディスク用ポリカーボネート成形材料 I] は、審査系の訴えにおいて物質同一説が正当であるという理由を的確に述べている。すなわち、審査系訴訟において製法に限定して解釈すべきと主張する出願人(特許権者)に対して、「明細書の記載を他の解釈の余地を残すものとしておきながら(例えば、侵害訴訟において、当該発明の対象となる物は、当該製法によって製造されたものには限られない、等の主張をすることが考えられ

ネット成形材料 II] は、前掲 I 事件の訂正前クレームについて特許異議申立があり取消決定された審決に対する取消訴訟であり、I 事件と同旨によって取消決定審決が維持された。

る。)、このような主張をすることは、許されないというべきである。」と述べている。

したがって、出願人(特許権者)は、製法に限定して解釈してもらいたければ、明細書(できればクレーム<sup>17)</sup>)にその趣旨を明らかにすべきといえる。裁判例も抽象論の上では、製法に限定する出願人の趣旨が明らかな場合にまで、物質同一説を貫くものではない(前掲「光ディスク用ポリ

<sup>17</sup> もっとも、クレームはできるだけ短く簡潔に記載するという実務慣習があるため、クレームの記載から製法に限定する趣旨が明らかになる場合は多くないと思われる。限定する趣旨を明らかにするためには、筆者が実践的だと思う手段は、他の方法Qで製造された同一の物Aを比較例に記載することである。

また、出願当初は製法に限定するつもりはなかったが、先行技術が発見されたなどの事情から、出願後に方法Pで製造された物Aに限定したい場合はあろう。その場合は、可能な範囲で補正をするとともに、意見書で、「方法P以外の方法で製造された物Aを放棄する」旨を明らかにすべきだと考える。実務慣習上、本発明が、ある特徴(ここでは方法P)を有することを強調することはよくあるが、当該特徴を有していない発明(ここでは、方法P以外の方法で製造された物A)を本発明から除外する旨を主張することは減多にない。したがって、放棄する旨の主張はきわめて特異的であるから、もしそのような放棄的主張があれば、方法Pに限定する出願人の趣旨は明確になったと判断して構わないように思う。

逆にいえば、後述するように、審査官は放棄的主張のように製法限定する趣旨が明らかにならない限りは製法に限定することなく要旨認定すべきであろう。

もっとも、そこまでして物の発明に拘らせる必要はないと主張する向きもあるかもしれない。しかし、クレームを物の発明から方法の発明に変更する補正・訂正は、後述するように特許法17条の2第4項2号括弧書きや、同法126条4項の制限を受ける可能性がある。物の発明としての体裁を維持したいという出願人の要請は保護する価値があると考えられる。

さらに厳しいことをいうなら、将来方法に限定して解釈してもらいたいというなら、当初から方法Pを方法の発明としてクレームしておけ、そしてそれは一挙手一投足でできるはずだ、という意見もあるかもしれない。しかし、当初から、「方法Pで製造される物A」というクレームと、「物Aを製造する方法P」というクレームを両立させると、当初から、物Aは製法に限定したものと解釈されるおそれがあり、まずは物Aについて製法を限定しないで審査を受けたいという出願人の要請に応えられない可能性がある。

カーボネート成形材料I]のほか、前掲「架橋性ポリエチレン組成物」<sup>18)</sup>。逆に言えば、裁判所ないし特許庁は、明細書等の記載から、特許発明の要旨を製法に限定して解釈すべきことが明らかな場合にまで、物質同一説を貫徹してはならないということでもある。

なお、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは記載が不明瞭になりがちであるという主張がなされることがあるが、少なくとも審査系の裁判例には、記載要件が争点となった事例はない。プロダクト・バイ・プロセス形式のクレームは例外的な場合にのみ許されると説示する判決もないわけではない(たとえば前掲「光ディスク用ポリカーボネート成形材料I」)が、実際に「例外的な場合ではない」として、プロダクト・バイ・プロセスという形式自体が拒絶理由の対象となった事例は存在しないことがわかる。

### 3.3. 実用新案とプロダクト・バイ・プロセス・クレームの関係および審査系の裁判例

実用新案法は、昭和34年改正法より一貫して、「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」を保護対象としており(実用新案法1条)、「方法の考案」というものは認められていない。ところが、実用新案登録出願においてクレームに方法的記載が含まれている場合に、その方法的記載を考案の特徴と考えると、実質的に方法に保護を与えることと等しくなるとも考え得る。したがって実用新案の場合は、特許の場合より物質同一説に接近しやすくなるということが出来る<sup>19)</sup>。プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する実用新案の事件を読み解く場合に忘れてはならない視点である。

裁判例でも、その旨を説示するものがある。東京高判昭和53・10・31判タ373号152頁「半導体装置」は、「最終的な物品の形状…に進歩性がなく

<sup>18</sup> もっとも、少なくとも審査系訴訟では、明細書等の記載から製法に限定して狭く解釈された事例はない。したがって、どの程度限定的に明細書を記載すれば製法に限定して解釈されるのかは現時点では明らかではない。

<sup>19</sup> 仁木弘明「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム発明の要旨、特許性および技術的範囲(上・下)」知財びりずむ33号57頁(2005年)。

でも、その中間の製造過程の方法自体に進歩性があるときに…（登録を認めるとすると；筆者補）、物品の形状…でなく方法自体の考案が登録されたのと同じことになるから、…方法に関する考案を保護の対象外とする実用新案法の建前を没却することになる。」と述べる。しかし、考案を特定するために必要な場合は例外的に許容され、かかる製法は物品の形状などに反映される形でのみ考慮されると述べる。結論との関係でも、方法的記載は物品の形状・構造に反映されておらず、進歩性の根拠とはできないとした。

東京高判平成2・4・24判工所4563の3頁【**勾配自在形プレキャストコンクリート側溝**】<sup>20</sup>は、「現場にて前記全面開放底部にコンクリートを水路勾配に合わせて打設することにより」という記載は、物の形態を特定するためと理解すべきであり、実用新案法3条1項柱書き違反には当たらないとした。なお、新規性・進歩性は当該記載に関連しない別の点について争われていた。

東京高判平成5・3・2平3（行ケ）164（LEX/DB28022285）【**双眼鏡**】は、方法的記載は考案を特定するために方法的表現を借りて間接的に物の形態を特定した場合は、必要である限り考案の要旨となるが、そうでない場合は要旨とはなりえないといい、問題となった記載は考案を特定する事項であると「一応」いうことができるが、経時的要素を含むとも解釈できなくはない。しかし、問題となった記載を要旨としても（狭い範囲で登録適格性を判断しても）いずれにしても無効理由を有するから、どちらに当たるか判断する必要はないと述べた。

#### 4. 裁判例の分析その2・侵害系

次に、侵害訴訟の裁判例の分析に入ろう。侵害訴訟の場面では、被疑侵害物が、方法P（クレーム記載方法）以外の方法Qで製造された場合にも侵害が認められるか、という点が最大の問題である。

結論から言えば、抽象論レベルでは方法P以外の方法Qで製造された場合も侵害が認められるという立場（物質同一説）を採用しているものが

<sup>20</sup> 高木義輝【判批】特許管理41巻12号1559～1571頁（1991年）。

ほとんどである。下級審で抽象論として製法に限定して解釈すべきという態度をとると、上級審はそれを否定ないし修正する場合が少なくない。一方、当てはめの局面では、明細書の記載であるとか、審査経過を参酌（包袋禁反言）して製法に限定解釈した事例が多い。

注目すべきなのは、抽象論と具体的当てはめの関係である。すなわち、抽象論で製法限定説を採用した事例では、当てはめの段階で、物質として同一であるにもかかわらず製法が異なるから非侵害である、とした事例はないということである。同様に、物質同一説に立脚した裁判例でも、製法は異なるが物質として同一であるから侵害である、と述べた裁判例もまた存在しない。なお、侵害訴訟においても、クレームの記載要件（簡潔性、明確性）が問題になった事例はない。

#### 4.1. 抽象論

##### (1) 昭和56年最高裁判決の位置付け

侵害訴訟では、まず最判昭和56・6・30民集35巻4号848頁【**長押上告審**】（実用新案）<sup>21</sup>の位置づけが問題となる。実用新案は物品の形状、構造又は組み合わせに係る創作にのみ保護を与える制度である以上、製造方法の相違を考慮に入れてはならないと判示している。しかし、事案との関係で見ると、別の理由で非侵害とした原審を維持しており、方法的記載についての説示は傍論というべきだろう<sup>22</sup>。

すでに述べたように、実用新案の事件では方法の考案が保護対象から外れているために、理屈としては、特許の事件より物質同一説に接近しやすくなるということができる。最高裁もこの点に触れている。したがって特許の事件にこれを当てはめる場合はその点を考慮しなくてはならない。ま

<sup>21</sup> 清永利亮【判解】昭和56年度最高裁判所判例解説民事篇409～415頁、渋谷達紀【判批】法学協会雑誌99巻9号179～187頁（1982年）、中山信弘【判批】判例時報1034号（判例評論279号）171～174頁（1982年）、仙元隆一郎【判批】民商法雑誌46巻3号458～472頁（1982年）、大瀬戸豪志【判批】前掲『特許判例百選』（109事件）224～225頁。

<sup>22</sup> 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研究所編『クレーム解釈論』（2005年・判例タイムズ）170～171頁に同旨。

た、この説示自体傍論であることを考えれば、特許の事件に対する前掲[長押上告審]の先例的価値はそれほど高くないように思う<sup>23</sup>。

## (2) インターフェロン事件～抽象論レベルで物質同一説が採用された事例～

前掲[長押上告審]以降の裁判例は、抽象論レベルでは物質同一説を採用しているものがほとんどである。

実質的なリーディングケースといえるインターフェロン事件として著名な前掲[インターフェロン1審]<sup>24</sup>は、特に抽象論を展開することなく「ヒト白血球インタフェロン」という用語の解釈として、これはヒトの白血球を産生細胞とするインターフェロンを意味するから、被疑侵害物である「ヒトリンパ芽球BALL-1細胞」由来のインターフェロンはこれに該当しないとして非侵害の結論に至っている。

しかし、この事件の控訴審である東京高判平成9・7・17知裁集29巻3号565頁[インターフェロン2審]<sup>25</sup>の判旨は、「ヒト白血球インタフェロン」という用語は、ヒトの白血球を産生細胞とするインターフェロンを意味すると認定した上で、かといって直ちにヒト白血球以外を産生細胞とするインターフェロンが除外されるわけではなく、物の発明である以上、他の細胞から得られたものであっても、物として同一である限り技術的範囲に含まれると述べた。そして、事案としても特定の生産方法により生産されたものに限定して解釈すべき事情もないと述べた。したがって、抽象論としては物質同一説を採ったということになる。なお結論としては、被疑侵害物は、クレームの他の要件(アミノ糖含有量)を満たさないことを理由に非侵害とされた(均等侵害も主張されているが斥けられている)。

このように前掲[インターフェロン1審]は、ともすれば製法限定説を

採用したようにも見えるが、前掲[インターフェロン2審]は、原審と結論が同じであるにもかかわらず、わざわざ物質同一説を原則とするという抽象論を述べている。

## (3) 下級審で製法限定解釈されたが、上級審がそれを否定ないし修正した例

このように、下級審で抽象論として製法に限定して解釈すべきという態度をとると、上級審はそれを否定ないし修正する場合がある。

たとえば、広島高裁松江支判平成10・4・24平8(ネ)16(LEX/DB28041558)[衿腰に切替えのある衿2審]は、当該クレームに記載された作図法「により得られる衿腰に切替えのある衿」というクレームであったところ、明細書中で作図方法を詳細に説明したことも勘案して、当該作図法によることをクレームの構成要件と判断し(製法限定)、その作図方法を用いて衿を製造したということの立証が足りないとして特許権者の請求を棄却した。

ところが、上告審である最判平成10・11・10平10(オ)1579(LEX/DB28041622)[衿腰に切替えのある衿上告審]は、抽象論として、当該作図法に基づいて製造されていることは要件ではない、すなわち物質同一説の立場を明らかにした上で、やはり被疑侵害物が当該作図法によって得られた製品と物として同一かどうかの立証が不十分であるとして、控訴審の結論を維持した。原審では必ずしも抽象論レベルで製法限定説が採られているわけではないにもかかわらず、あえて物質同一説を採用すると最高裁は宣言したことになる。

また、前掲[止め具1審]<sup>26</sup>は、「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される」という要件について、「特段の事情がない限り、明細書の特許請求の範囲の記載を意味のないものとして解釈することはできない。」と述べ、「物の構造及び性質によって、発明の目的となる物を特定することができないため、物の製造方法を付加することによって特定する場合」などを除き、原則としての製法限定解釈を展開した。そして、本件はそのような事情がないこと、および出願経過を参酌

<sup>23</sup> 高林龍「統合的なクレーム解釈論の試み」知財ぶりずむ2巻17号4頁(2004年)、同旨高林龍「統合的なクレーム解釈論の構築」『知的財産法の理論と現代的課題』(中山遷暦・2005年・弘文堂)187～189頁。

<sup>24</sup> 細田芳徳【判批】知財管理45巻8号1325～1338頁(1995年)。

<sup>25</sup> 三枝英二【判批】[http://www.saegusa-pat.jp/info/shinhanketsu/shinhanketsu\\_93-94.htm](http://www.saegusa-pat.jp/info/shinhanketsu/shinhanketsu_93-94.htm)(企業と発明376、377号(1998年))。

<sup>26</sup> 古沢博【判批】知財管理53巻4号599～604頁(2003年)、末吉互【判批】判例時報1803号(判例評論528号)188～191頁(2003年)。

してクレイムを製法に限定して解釈し、製法が異なることを理由として非侵害の結論を導いた。

しかし東京高判平成14・9・26判時1806号135頁【**止め具2審**】は、1審判決を批判し、上記要件を除外しても物の発明として特定できないわけではないので、上記方法的記載の充足の有無を除外してクレイムを解釈すべきと述べた。ただし、結論的にはクレイムの構成要件の不充足を理由として非侵害とした。結論が異ならないにも関わらず、あえて1審の製法限定説を修正した点に意義を認めるべきであろう。前掲【**止め具2審**】は、製法限定説を採った前掲【**止め具1審**】の抽象論に対して自ら抽象論で応酬することなく、当てはめレベルで事実上物質同一説を採用している<sup>27</sup>。

東京地判平成13・11・22平12(ワ)27115最高裁WP【**透過光と反射光兼用画像板1審**】は、特に抽象論を展開することなく、公知技術との関係上、製法によって特徴づけられた物の発明と理解すべきであるとして、非侵害とした。ただし、クレイムの構成要件の不充足をも理由としており、ダメ押しに近い。さらに、製法に特徴があるといっておきながら、クレイムと被疑侵害物とを対比するに当たっては物としての構成要素の不充足を理由としており、「製法に特徴がある」という説示にどれほど意味があったかは疑問なしとしない。

この控訴審である東京高判平成14・12・18平14(ネ)180最高裁WP【**透過光と反射光兼用画像板2審**】は、物質同一説が原則であり、製造方法は当該物の性状を間接的に規定することになる、と述べる。微妙ではあるが、1審の限定解釈を修正したことになると思われる。もっとも、結論としてはクレイムの構成要件の不充足を理由とした1審の判断を維持している。

#### (4) 下級審の抽象論レベルで製法限定説が採用されたが、上級審で覆されなかった事例

抽象論レベルで製法限定説を採用し、上級審で覆されなかった裁判例は、東京地判平成10・3・20平6(ワ)21208(LEX/DB28032933)【**カートリッジ1審**】のみである。

<sup>27</sup> 村林隆一／小松陽一郎編『特許・実用新案の法律相談』[増補版](2004年・青林書院)653～654頁(小松)。

前掲【**カートリッジ1審**】は、「このカートリッジは、合成樹脂で形成された針ホルダ1aのカンチレバー用凹所3aの一端壁に可撓性を有し、且先端に針17aが埋設されたカンチレバー5aが**同時成形され**」というクレイムの要件について、針とカンチレバーとが同時形成されることが必須の構成であるとして、被疑侵害物はカンチレバーへの針の付設時期が本件考案とは異なるとして非侵害の結論に至った。すなわち製法限定説を採用したことになる。

控訴審である東京高判平成11・6・24平10(ネ)1861(LEX/DB28042060)【**カートリッジ2審**】も抽象論では製法限定説を採用したが、クレイムと被疑侵害物の対比に当たっては、被疑侵害物の製法がクレイム記載の製法と異なるという理由ではなく、クレイムの方法的記載はクレイムされた物の特徴として反映されると考え、具体的には、カンチレバーと針ホルダが同時形成されるのであれば針はカンチレバーに埋め込まれるから、カンチレバーは上下に連絡する穴を有しないものと解すべきとした上で、被疑侵害物のカンチレバーは上下に連絡する穴を備えるから非侵害であると結論付けた。

このように、前掲【**カートリッジ1審**】も前掲【**カートリッジ2審**】も、抽象論としては製法限定説を採っているが、前掲【**カートリッジ2審**】のような論理構成(方法的記載は物の特徴として解釈する)をすれば、物質同一説でも同じ結論が得られるはずである。そうだとすると物質同一説との隔たりは大きくない。

このように、抽象論レベルで製法限定説を採っても、製法に限定する直接的な理由を明細書の記載や審査経過に依拠するのであれば、抽象論で物質同一説と製法限定説のどちらを採用するかによって結論が大きく変わることはない。

たとえば、実用新案の事件であるが、東京地判平成5・1・22知判集25巻1号1頁【**双眼鏡I**】<sup>28</sup>は、クレイムの「そして」という語を「その後」の意であると解釈した上で、「…製造方法の記載を物品の最終的な形態等を特定するための要件として考慮しなければならない」と述べ、製法に限定する立場を示した。しかし結論を導くにあたっては、結局、製法に限定

<sup>28</sup> 渡辺隆文【判批】特許管理44巻4号501～508頁(1994年)。

して解釈すべき理由を明細書の記載や出願経緯(「そして」の語は、出願公告時には「同時に」であったが、後の補正によって変更された)に求めている<sup>29</sup>。

#### (5) 抽象論レベルで物質同一説が採用されたその他の例

その他、抽象論レベルで物質同一説を採用したのものとして、東京地判平成10・9・11知裁集30巻3号541頁【ポリエチレン延伸フィラメント】は、クレーム中の「(一) 次の製法により得られうること (1) 濃度一〜三〇重量%の、重量平均分子量六〇万以上のポリエチレンの溶液を紡糸して溶液状態のフィラメントを得、(2) 該溶液フィラメントを冷却することによってゲルフィラメントとし、(3) 得られたゲルフィラメントを延伸比が少なくとも一以上において延伸すること」というクレームの方法的記載について、「構成要件(一)の製法の特許請求の範囲に規定することによって初めて新規な発明として特許性が認められたものというべき」と述べ、特許の対象となる物を限定し、特定する要素と認めた。その上で、「一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定された物であっても、…特許の対象を、当該製造方法によって製造された物に限定して解釈する必然性はなく、これと製造方法は異なるが物としては同一であるものも含まれる」と説示し、物質同一説の立場を明らかにした。なお裁判所は、明細書の記載や審査経過を考慮したが、その上で製法に限定して解釈すべきではないとしている。

エリスロポエチン事件として著名な前掲【酸性糖タンパク質1審】は、「ゾジウムドデシルサルフェート(SDS)電気泳動を行ったエリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエローマ細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞より得られ」という要件の解釈について、前掲【ポリエチレン延伸フィラメント】と同様の説示をなし、「本件発明に係る酸性糖タンパク質は、…その製造方法によって特定される物と同一の構造ないし特性を有する限り、構成要件…を充足する」と述べ、物質同一説の立場を明

<sup>29</sup> 東京地判平成5・1・22平成1(ワ)1986(LEX/DB28031998)【双眼鏡II】も同旨。

らかにした<sup>30</sup>。

このほか、東京地判平成12・9・29平11(ワ)8435最高裁WP【単クローン性抗CEA抗体3】<sup>31</sup>は、抽象論として物質同一説を採用する(東京地判平成12・9・29平11(ワ)8434最高裁WP【単クローン性抗CEA抗体4】、東京地判平成13・2・27平12(ワ)9657最高裁WP【単クローン性抗CEA抗体3II】も同旨)。

## 4. 2. 具体的な侵害成否の判断

### (1) 審査経過の参酌ないし包袋禁反言によって限定解釈された事例

それでは具体的に抽象論を当てはめる場面ではどうか。この局面では、明細書の記載であるとか、審査経過を参酌(包袋禁反言<sup>32</sup>)して製法に限定解釈した事例が多い。公知技術を除外して解釈<sup>33</sup>するために、結果として製法に限定解釈する事例もある。

たとえば、実用新案の事件であるが、松山地判平成8・3・29平成5(ワ)390(LEX/DB28032142)【茶パックI1審】は、前掲【長押し告審】を引用しつつ、方法的記載が補正により後に挿入された要件であることを重視して方法的記載を限定的に解釈した<sup>34</sup>。

<sup>30</sup> この事件では、審査経過を参酌して、本件発明にいうエリスロポエチンは、天然のエリスロポエチンではなくSDS処理されたものである、と解釈している。このように、審査経過を参酌しながらも、製法にまで限定的には解釈しなかったのである。

<sup>31</sup> 三枝英二【判批】知財管理51巻7号1075〜1088頁(2001年)。

<sup>32</sup> 田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策学研究創刊号11〜39頁(2004年)、拙稿「最近の裁判例にみる禁反言の研究：新版」同41〜92頁参照。禁反言一般については、田村善之『知的財産法』[第4版](2006年・有斐閣)243〜245頁、前掲増井/田村『特許判例ガイド』164〜172頁(増井)。

なお、「審査経過の参酌」と「禁反言」は概念として重複する領域が大きい。筆者は、両者を含めて(広い意味での)禁反言と考えている。両者はクレーム解釈の一手法に過ぎず、あえて切り分ける実益に乏しいからである。

<sup>33</sup> 公知技術除外解釈について最近の概括的研究は、大淵哲也「クレーム解釈と特許無効に関する一考察」前掲『クレーム解釈論』2〜48頁参照。もっとも、筆者は氏の見解に全面的に賛成するわけではない。

<sup>34</sup> 松山地判平成6・9・21判時1551号125頁【茶パック仮処分】(黒田英文【判批】知

大阪地判平成8・6・27平成6(ワ)4629(LEX/DB28031260)【彫刻刀】は、やはり前掲【長押上告審】を引用しつつも、明細書の記載、公知技術、出願経過から製法に限定解釈し、侵害を否定している。

東京地判平成9・11・28知裁集29巻4号1194頁【抗真菌外用剤1審】は、「本件特許請求の範囲第1項記載の一般式(I)で表わしうる化合物と、これを溶解するに十分な量のハッカ油、サリチル酸メチル、サリチル酸モノグリコールエステルまたはクロタミトンの一種もしくは二種以上からなる溶液を、外用基剤で製剤化してなる抗真菌外用剤」というクレームについて、明細書の記載および出願経緯を参酌し、包袋禁反言をも考慮して、一般式(I)で表わしうる化合物を、いったんハッカ油等に溶解させ調製した上で外用基剤で製剤化された抗真菌外用剤だと解釈した。そして、この製法と異なる製法で得られた被疑侵害物を非侵害と判断した。

なお特許権者は、物の発明の解釈に製法プロセスを持ち込むのは失当だと主張したが、裁判所は、構成要件の解釈として、外用基剤とは別に溶液が調製されていなければならないという製造方法の要素が不可避免的に現れるものにすぎないと切り返している(この点は、1審の結論を維持した東京高判平成11・5・18平成9(ネ)5702(LEX/DB28041951)【抗真菌外用剤2審】も強調している)。もっとも、被疑侵害物は上記一般式(I)に該当する化合物(ミコナゾール)を含んでいるかどうか微妙であり、製法に限定してクレームを解釈しなくても非侵害という結論は導けた事例だったように思う。

前掲【単クローン性抗CEA抗体3】は、審査経過で出願人が新規性・進歩性を主張する理由として製法の違いを強調していたことなどを挙げ、

---

財管理46巻10号1629～1635頁(1996年)、松山地判平成8・3・29平成5(ワ)389(LEX/DB28032141)【茶パックⅡ1審】も同旨。高松高判平成9・5・29平成8(ネ)240(LEX/DB28032396)【茶パックⅠ2審】および高松高判平成9・3・28平成8(ネ)239(LEX/DB28032276)【茶パックⅡ2審】は、「方法的記載は物品の特定の形態を間接的に記載したものと解するのが相当」と述べるが、1審の結論を変更するものではない。最判平成9・10・23平成9(オ)1606(LEX/DB28032733)【茶パックⅠ上告審】、最判平成9・9・18平成9((オ)1275(LEX/DB28032661)【茶パックⅡ上告審】は特に理由を述べるまでもなく2審を支持している。

クレームで特定された製法によって製造された物に限定して解釈し、非侵害の結論を導いた。もっとも、製法が同一であるという立証が不十分であることを最終的な理由としており、物質として同一であったかどうかは判断されていない(前掲【単クローン性抗CEA抗体4】、前掲【単クローン性抗CEA抗体3Ⅱ】も同旨)。

このほか、前掲【透過光と反射光兼用画像板1審】があるが、すでに述べたように、クレームの構成要件の不充足をも理由としており、プロダクト・バイ・プロセスに関する判断はダメ押しに近い。

なお、上記のうち、前掲【抗真菌外用剤1審】、【透過光と反射光兼用画像板1審】以外は、抽象論レベルでは物質同一説に依ることが示されている。

このように、抽象論レベルでは物質同一説を採りつつ、事案によって、明細書の記載、公知技術、あるいは審査経過(禁反言)を参酌してクレームを限定解釈し、技術的範囲を定めているというのが裁判例の姿である。

## (2) 同一性の判断

クレームが限定解釈される場合は非侵害の結論が導かれることは当然としても、限定解釈されない場合でも、イ号物がプロダクト・バイ・プロセス・クレームに包含されることを立証することはなかなか難しいといえる。なぜなら、方法的記載部分は、クレームされた物の特徴として、技術的範囲の解釈に反映されると考えられるからである。このような考えを示した事例として、前掲【ポリエチレン延伸フィラメント】、【酸性糖タンパク質1審】、【透過光と反射光兼用画像板2審】が挙げられる<sup>35</sup>。

前掲【ポリエチレン延伸フィラメント】は、先に述べたように抽象論として物質同一説の立場を明らかにした。

---

<sup>35</sup> 滝井朋子「遺伝子関連発明と product-by-process claim」『知的財産と競争法の理論』(バイヤー古希・1996年・第一法規出版)39～40頁は、前掲【長押上告審】と前掲【双眼鏡Ⅰ】の関係から、製法に限定されるわけではないが、その製法によって付与される特徴を被疑侵害製品が有していなければ、結局侵害とはいえないと考えたと述べる。前掲【ポリエチレン延伸フィラメント】の説示に通じるところがある。

しかしながら、被疑侵害物との同一性判断に当たっては、「①被告製品が構成要件(一)の製法によって現に製造されている事実が認められるか、…②構成要件(一)の製法によって特定される物の構造若しくは特性が明らかにされた上で、被告製品が右と同一の構造若しくは特性を有することが認められる必要がある」と2類型に分けた上で、①は特許権者から立証がなく、②については構成要件(一)の製法によって特定される物の構造若しくは特性が明らかではないとして特許権者の請求を斥けた。

このように、物質同一説を採ったところで論理的に他の方法によって製造された物に権利が及ぶというだけで、物質としての同一性を立証する段階で困難が待ち受けていることになる。すなわち、方法Pによって製造された物Aは、AがAである以上、方法Qで製造されたとしても排他権が及ぶが、物Aとは一体どのようなものなのか、という意味において方法Pによる特定は意義を有するのである。

また、前掲【**酸性糖タンパク質1審**】も、抽象論レベルでは物質同一説を採る。しかし、前掲【**ポリエチレン延伸フィラメント**】と同様に、被告の用いているエリスロポエチンは、SDS処理されたエリスロポエチンと同一であるという証拠はないとして、非侵害の結論に至った<sup>36</sup>。もっとも特許権者は、エリスロポエチンをSDS処理した場合には立体構造が変化することで活性が失われるから、処理がされた後SDSは除去されているのが前提であり、クレームにいうエリスロポエチンは天然のそれと実質的に同一であるという。しかし裁判所は審査経過を参酌した上で本件のエリスロポエチンはSDS処理されたものであると判断した。特許権者のいうことが技術的に真実であるとするなら審査の対応が拙かったことになり、それを参酌された時点で決着はついてしまっていることになる。

控訴審である東京高判平成13・1・31平11(ネ)5303最高裁WP【**酸性糖タンパク質2審**】は、本件エリスロポエチンは、処理に用いたSDSを除去したものといえるかどうかという点が主として争われ、1審の判断が維持された。プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する特別な示示はな

<sup>36</sup> なお、前掲【**ポリエチレン延伸フィラメント**】、前掲【**酸性糖タンパク質1審**】両判決の裁判長は異なるが、それでもほぼ同じ抽象論を展開しているところに一定の意義を認めることができるだろう。

かった。

したがって、特許権者としては、侵害訴訟の場面では、方法的記載によって製造された物が物質としてどのような構造であるかを明らかにし、その上で被疑侵害物との同一性を主張・立証する必要があることになる。

## 5. 学説

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関して判例評釈を超える解釈論を展開している学説は必ずしも多くない。

### 5.1. 記載要件について

プロダクト・バイ・プロセス・クレームと記載要件の関係について、特許法36条の明確性要件を満たしうるとの前提をとる現行審査基準に疑問を呈し、たとえば機械の発明がプロダクト・バイ・プロセスで記載されていたような場合は、明確でないとして構造クレームに書き直しを命じるという説がある<sup>37</sup>。この説は、化学やバイオ関係の発明の場合は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによってしか特定できない例外的な場合があることは認め、その場合は記載要件に違反しないが、権利解釈の場面で定型的に限定解釈することで調整を図ろうとしている<sup>38</sup>。

### 5.2. 排他的範囲の解釈について

#### (1) 厳格な製法限定解釈

まず、原則として製法に限定する立場として、化学やバイオ関係の発明

<sup>37</sup> 前掲高林『クレーム解釈論』168頁。ほぼ同旨、前掲高林・知財ぶりずむ3～5頁、前掲高林『知的財産法の理論と現代的課題』186～190頁。本稿では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについてもっとも詳細に述べられている『クレーム解釈論』を主として引用する。

<sup>38</sup> 前掲高林『クレーム解釈論』168～169、173～175頁。したがって高林は、現行審査基準の当該部分については反対である。しかし、このような審査基準を認める目的で平成6年法改正がなされた(特許庁編『平成6年改正 工業所有権法の解説』(1995年・発明協会)99～116頁)以上、反対の対象は、審査基準というよりは平成6年に改正された特許法36条に向けられているものと思われる。

でプロダクト・バイ・プロセス形式で記載されていた場合は、第三者から見ればクレームが明確でなく、侵害を回避するためには第三者(競業者＝潜在的侵害者)が当該プロセスで一度実験をしてみて、他の方法で製造した物質と比較する必要がある過大な負担をかけることから、製法に限定して技術的範囲を解釈することを原則とし、あとは均等論の問題だとする説がある<sup>39</sup>。この説では、上述のとおり、機械の発明の場合は記載要件の問題としてプロダクト・バイ・プロセス・クレームを認めず、かりに権利化されてしまった場合はほぼカテゴリカルに製法に限定解釈する考えのようである。

## (2) 製法に限定解釈するが、例外を認める説

上記(1)ほど厳格に製法限定解釈すべきという見解ではないが、クレーム記載の便宜の面からプロダクト・バイ・プロセス・クレーム自体は認めたくらうで、一般論としてクレーム中の文言が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないと解釈するのは第三者の信頼を損ねると考え、製法に限定されるのはむしろ当然であるという説がある<sup>40</sup>。

この説は、物を特定するために手段として方法的記載がなされたということが明らかな場合か、合理的に推測される場合は例外を認める<sup>41</sup>。そして、物を特定する趣旨で方法を記載するのであれば、その旨を明細書中に記載すべきであるという。また、「物の発明」であるから製法による限定はあり得ない、という論法について、「物の発明」か「方法の発明」かは、「実行為」を引き出すための法律上のテクニックに過ぎず、あくまで「中

間概念」「道具概念」に過ぎないから論理的でない、と批判する<sup>42</sup>。

この説は、クレームを読む第三者、具体的には(潜在的)被疑侵害者の信頼、法的安定性を重視している。その理由は、条文上、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを特別に解釈するような規定がない以上、直ちに特別扱いはできないというところに求められる。また、審査との関係については、明細書等の客観的資料に基づいて行政行為としての特許査定の内容を探求し、それをクレーム解釈に反映させるという<sup>43</sup>。特許庁の審査におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定と、侵害訴訟における技術的範囲の解釈の関係については述べられていないが、出願人や審査官の「意思内容」が、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを製法に限定しないというものだったとしても、侵害裁判所はそれに拘束されないという含意があると思われる<sup>44</sup>。

## (3) 審査との関連性に言及しつつ、製法限定解釈する説

上記(1)、(2)の説は、排他的範囲に解釈につき特許適格性の審査との関係性について触れられていないが、これらの他に、特許適格性の審査の場面では製法が異なるとしても物として同一であれば新規性・進歩性が否定されるとしながら、一方、侵害訴訟の場面では、特段の事情がない限り、製法が異なる物質は技術的範囲から外れるという説がある<sup>45</sup>。

この説の特徴は、それぞれの局面における立証の実質上の困難性を立論の根拠としていることである。たとえば特許庁における審査の局面では、審査官(特許庁)側に“証明責任”が存することを前提とすると、審査官は実験設備を利用できないから、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

<sup>39</sup> 前掲高林『クレーム解釈論』173～175頁。

<sup>40</sup> 前掲『特許クレーム解釈に関する調査研究(Ⅱ)報告書』47～54頁(飯村敏明)。

<sup>41</sup> このように、記載要件との関係では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームをやむを得ない場合に許される例外的記載方法だと捉え、侵害訴訟の場面では、かかる例外的でない場合は製法に限定されると考えるものとして、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』(2004年・有斐閣)133～134頁、青山紘一『特許法』[第7版](2005年・法学書院)15頁。やはり、例外的な場合にだけ記載が許されるとするものに、前掲三山／松村『実務解説 知的財産権訴訟』56頁。

<sup>42</sup> 前掲注1参照。

<sup>43</sup> もっとも、出願人や審査官の意思内容(禁反言など)までをも探索することは究極の目的ではなく、あくまでこれらは判断の一要素となるに過ぎないという。また、特許権が行使されているからといって、当然に特許が適法に与えられたことを前提とすべきではないとも述べる。

<sup>44</sup> このような解釈が、同氏の担当した事件である前掲【止め具1審】に反映されていると思われる。

<sup>45</sup> 前掲仁木・知財ぶりずむ33号43～60頁、34号74～99頁。

的方法的記載部分の特徴や先行技術との異同、作用効果を証明(本証)させることは酷であり、ためにこの“証明責任”を軽減する必要から製法に限定しないで要旨認定することが妥当であるという。こうすると、審査官は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによって特定された物が物質として先行技術と同一であると確信できれば、方法的記載を無視して拒絶ができることになる。

一方侵害訴訟の場面では、近時の裁判例が製法に限定して解釈する傾向にあることを傍証としつつ、原則としての製法限定解釈を妥当とする。すなわち、製法に限定せずに排他的範囲を解釈すると、製法に限定される特段の事情があることを被疑侵害者に証明(本証=抗弁)させることとなるが、これは特許法36条5項および70条1項の趣旨から不当であって、製法限定解釈を原則とし、製法に限定されない特段の事情があることを特許権者に証明(本証)させるべきだという。なぜなら、製法に限定する特許権者の「意図」があるかどうかを第三者が知得することは難しいからという。

もともと、かりに侵害訴訟の場面で製法に限定しないで解釈しようとも、他の事情(たとえば禁反言)があれば製法に限定される場合もあり得る以上、どちらの立場であっても最終的な結論にそう大きな差が出るとは思えない、とも述べている。

なお、侵害訴訟の場面で製法限定を覆し得る特別の事情とは、製法が物の形状等を限定するために必要でない場合であるとか、製法に特徴があると主張して特許されたわけではない場合ではなく、当該製法によって得られた物以外に被疑侵害物も明細書に記載されている場合であるとし、これは、当該製法と均等と認められる製法により得られた物に排他権を及ぼすという意味で均等論と同じことであると述べる。

#### (4) 審査との関係性を重視する説

(3)の説とは正反対に、審査の場面と侵害訴訟の場面との関係性を重視する説がある<sup>46</sup>。この説は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが物の発明であるからといってア・プリオリに物質同一説を採用する必然性は

<sup>46</sup> 南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」*特許55巻5号* 21～28頁(2002年)。

ない、との前提<sup>47</sup>を採りつつ、少なくとも原則論としては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈は査定系と侵害系で一貫していなければならない、という点に主旨がある。この点、上記(3)と正反対である。そして、査定系の事件ではわが国の審査実務および裁判例がほぼ一貫して物質同一説を採用してきたことを理由に、長期間の法的安定性、予測可能性の面から物質同一説が妥当という。もともと、審査系および侵害系の事件において将来的に一貫して製法限定説が採用されるのであれば、それでも構わないはずだとも述べる。

もちろんこの説は、かりに物質同一説を採用することになったとしても、あくまでそれは原則論であり、禁反言等の事情によって侵害訴訟でクレームが限定的に解釈されることまでをも否定する趣旨ではない。そして、物質同一説を採用しつつ当該製法によって製造される物と被疑侵害物との物質としての同一性を厳格に解釈する一方、均等論で排他権の範囲を拡張すべきことを示唆する。

## 6. 解釈論その1・審査の場面

以上の裁判例および学説を視野に入れつつ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを如何に解釈すべきか考えていきたい。まず解釈論その1として、特許適格性の審査の場面(特許庁における審査のみならず拒絶査定不服審判、無効審判、訂正審判などの審判や、これらに対応する審決取消訴訟を含む)における問題を論じる。

その後解釈論・その2として、侵害訴訟における問題を論じる。

なお本稿は、審査と侵害訴訟とは相互関係を意識した制度運用がなされなくてはならない(第4の視点)と考えているため、6. 解釈論・その1において侵害訴訟に関する議論をすることがある。同様に、7. 解釈論・その2においても、審査に関する議論をすることがあるのでご留意いただきたい。

<sup>47</sup> 注42を付した本文と同じ立場。

## 6. 1. 記載要件の問題

特許法では、36条に記載要件が定められている。このうち、本章では5項(発明特定事項の記載)、6項2・3号(クレームの明確・簡潔性要件)、4項1号(実施可能要件)、6項1号(サポート要件)の順に議論する。

現行法上、拒絶理由として挙げられている記載要件は、特許法36条4項1号と同条6項である。このうち、同条4項1号は発明の詳細な説明に関するいわゆる実施可能要件であり、1号から4号までである6項は、クレームの記載に関する要件である。このうち同条6項1号は、明細書に開示されていない発明をクレームすることを禁止したいわゆるサポート要件であり、同項2号と3号は、クレームすなわち審査範囲でありかつ権利範囲の基準とされるものが明確かつ簡潔であることを求める要件である(同項4号は、形式的要件に過ぎないので本稿では取り扱わない)。

### (1) 36条に関する審査基準の変遷

多くの文献で紹介されているとおり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、部分的ではあるが、審査基準の上では昭和50年にすでに認められていた<sup>48</sup>。その後、平成6年に特許法36条が改正された折に、プロセスのみによるプロダクトの特定が審査基準上認められるに至ったことで、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容度が広がったといわれている<sup>49</sup>。改正の趣旨は、情報技術やバイオテクノロジー関係の発明が増えてきた現状に鑑みたところにある<sup>50</sup>。

具体的には、旧特許法36条5項2号は「発明の構成に欠くことができな

<sup>48</sup> 特許庁編「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」(1975年)によれば、「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によって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。」とされている。

<sup>49</sup> 前掲高林『クレーム解釈論』166頁。

<sup>50</sup> 前掲特許庁編『平成6年改正 工業所有権法の解説』99～116頁。

い事項のみ」を記載すべきと規定し、これに違反すると拒絶理由であったところ、新36条5項では、特許出願人が「特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」(発明特定事項)を記載することに改められ、かつ、これに違反しても拒絶・無効の理由とはならなくなった(同法49条4号、123条1項4号参照)<sup>51</sup>。そのため、現行の審査基準でも、特許法36条5項に関する記載はきわめて少ない。

現行の審査基準でプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する説明があるのは、特許法36条6項2号の部分であり、そこには、「発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により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(たとえば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合い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ができる」とされている<sup>52</sup>。

### (2) プロダクト・バイ・プロセス・クレームと構成要件的機能との関係

同条5項および旧5項2号とプロダクト・バイ・プロセス・クレームの関係はどのようなものになるだろうか。プロダクト・バイ・プロセス・クレームを製法に限定しないで要旨認定すると、たとえクレーム記載の方法以外の方法によって製造された物だとしてもそのクレームに含まれることになるため、クレーム中の製造方法に関する記載がまるで「無いもの」として扱われるがゆえに、旧5項2号の下では「構成に欠くことができない事項」以外の事項を含むものとして拒絶されることになるといわれている<sup>53</sup>。しかし、新5項を拒絶理由としない現行法ではその問題は生じないのでは

<sup>51</sup> 前掲特許庁編『平成6年改正 工業所有権法の解説』108～110頁。

<sup>52</sup> 特許庁審査基準第I部第1章11～12頁(2003年10月改訂)。審査基準は、特許庁WP([http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/kijun2\\_list.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/kijun2_list.htm))より入手可能である。

<sup>53</sup> 技術的範囲の解釈すなわち侵害訴訟の場面についてであるが、前掲高林『クレーム解釈論』170～171頁。したがって構成要件的機能(筆者に言わせれば保護範囲的機能の一内容)を重視する高林説は、たとえば方法的記載の充足の有無を除外してクレームを解釈すべきという前掲【止め具2審】(侵害訴訟)の判示には反対する。もっとも、この事件はプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈論を展開するのにふさわしい事件ではなかったとも述べる。

ないかといわれている。

旧36条5項2号は、クレームの「構成要件的功能」を果たすといわれてきた<sup>54</sup>。構成要件的功能とは、1の請求項から必ず発明を把握することができ、クレームに記載された事項のすべてが発明を構成する必須の要素であり、任意的要素は入ってはならないとするものである。

ところで、現在では旧5項2号が現5項に改められた上で拒絶・無効理由から外れたことによって構成要件的功能が消滅したかのような誤解を招きやすいが、現行の6項2・3号によりその機能は実質的に担保されているという説明がある<sup>55</sup>。この「構成要件的功能」は、「保護範囲的功能」とともにクレームの2大機能と一般には理解されている<sup>56</sup>。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム関連裁判例のうち、構成要件的功能との関係に言及する裁判例は少なくない。しかし、結局は要旨認定ないしクレーム解釈の問題として処理しており、旧36条5項2号違反を直接議論するものは存在しない。旧法下であっても、同号違反のうち「任意事項がクレームに記載されていること」という違反類型は厳しく問わないのが審査の傾向であると述べる見解<sup>57</sup>もあるくらいである。また学説でも、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは記載要件違反の疑いがあるという説は少数で<sup>58</sup>、他の学説は記載要件の問題ではなく要旨認定（ないし新規性・進歩性）の問題とするか、侵害訴訟の場面で権利範囲を調整することで対処しようとしている傾向が見てとれる。

本稿は、特に現行法の下で「構成要件的功能」というものに独自の意味を持たせるべき必要性はないと考える。

構成要件的功能の役割として、「1つの請求項から必ず発明を把握する

ことができなければならない」というものがある<sup>59</sup>。しかし、発明を把握するために参照される情報はクレームに限られるわけではない。クレームをより正確に理解するために明細書を参照することは実務上の常識であり、第三者の視点からすれば、クレームのみから発明を把握するものの方がむしろ少数派ではないか。これは、審査の場面でも侵害訴訟の場面でも同じく妥当する。したがって、上記の役割はクレームだけに負担させるべきものではなからう。

また、発明の必須事項をすべてクレームに記載しなければならない、という旧5項2号の規定につき、A+B+Cによってはじめて発明が構成される場合は、A、B、Cのすべてをクレームに記載しなければならない<sup>60</sup>という意味である、と説明されることがある。これが仮に、上記のようなクレームの排他権はA+Bという発明には及ばない（Cが必須要素だから）ことを意味するとすれば、それはまさしく保護範囲的功能の問題にほかならない。審査の場面で発明の要旨を認定する場合においても、上記の意味でいう「保護範囲」をそのまま発明の要旨と認定すれば済むわけで、これと別異に「構成要件的功能」を求める実益を感じない。

特に現行法では、明確である限りクレームに任意的要素を記載してもよいとするのが平成6年法改正の趣旨であり<sup>61</sup>、もはや「構成要件的功能」という中間概念に固執する必要はなくなっているように思われる。仮に、「構成要件的功能」の中にクレームの明確性のようなものが含まれていたとしても、現在では別途、明確性を求める特許法36条6項2号が立てられている。

現行特許法36条5項は、発明特定事項のすべてを記載しなければならないと規定するが、平成6年法改正の趣旨を反映した審査基準を読む限り、「すべての事項を記載する」というよりは、「記載していない事項は含まれ

<sup>54</sup> 前掲吉藤『特許法概説』285～290頁。

<sup>55</sup> 前掲特許庁編『平成6年改正 工業所有権法の解説』110頁、田村明照「明細書の記載要件」竹田稔監『特許審査・審判の法理と課題』（2002年・発明協会）144頁、前掲高林『クレーム解釈論』166～167頁。

<sup>56</sup> 前掲吉藤『特許法概説』279～280頁。

<sup>57</sup> 前掲吉藤『特許法概説』286～290頁。

<sup>58</sup> 前掲高林『クレーム解釈論』168～169頁。

<sup>59</sup> 前掲田村明照『特許審査・審判の法理と課題』143～144頁。

<sup>60</sup> 前掲吉藤『特許法概説』〔第9版増補〕207頁。

<sup>61</sup> 前掲特許庁編『平成6年改正 工業所有権法の解説』103～111頁。これを受けた現行審査基準第1部第1章9頁（2003年）では、たとえば0を含む数値範囲の記載が認められている。前掲竹田和彦『特許の知識』214～215頁、前掲仁木・知財ぶらずむ33号45～46頁。

ない」という意味に解すべきではないか<sup>62</sup>。したがって、必須事項はすべて含まれているが、任意事項も含まれている可能性があるとして解し、任意事項かどうかは現行6項2号の明確性要件（明確かどうかについては、明細書の参酌が許される）で処理すればよいのではないか。

このように解釈すると、プロダクト・バイ・プロセス・クレームそれ自体が明確である限り、「構成要件的功能」の問題は生じないというべきではないか<sup>63</sup>。

### (3) 明確性要件との関係

構成要件的功能との関係以外にも、記載要件の問題を検討する必要がある。まず特許法36条6項2・3号の明確かつ簡潔の要件との関係について考えてみたい。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは他の記載方法に比べて「明確ではない」といわれることがある。どのように「明確でない」かは、2つ可能性が考えられる。1つは、プロセスの記載自体が不明確な場合であり、もう1つは、プロセスによってどのようなプロダクトが得られるかが不明確な場合である。前者は特定の方法自体が不明確であり、後者は、発明の外縁・内容が不明確だということになる。第三者ないし審査官の目からすれば、前者はなにがクレームに含まれているかが不明であり、後者は、どこまでクレームに含まれるかが不明だということになる。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性について、両者を区別せずに評価してよいものだろうか。

プロダクト・バイ・プロセス形式でクレームを記載する出願人としては、プロセス自体を明確に記載することは通常注意・努力をもってすれば可能はずである。出願人ないし発明者は、発明を完成させたという以上、少なくとも1通りのプロセスで当該プロダクトを現実で得ることができたはずであり、そのプロセスを詳細に記載することは可能はずだからである。

したがって、プロダクトを特定するプロセスの記載が極めて抽象的であ

る場合は、それ自体不明確ということができる<sup>64</sup>。よって、プロセスの記載自体が不明確である場合は当然、特許法36条6項2号違反として拒絶・無効の理由になるというべきである。

なお、プロセス自体が明確であっても、プロセスの反応条件等が広がったり、全体の工程数が少なかつたりすると、結果的に、生成するプロダクトの範囲が広がる場合がある<sup>65</sup>。この場合は、明確性ではなく、実施可能要件（開示範囲に比べてクレームが広すぎないかどうか）が問題になるので、後述する。

なお現行審査基準では、物を特定する手段として製造方法を含む場合は、当業者が技術常識から当該物を想定できる場合に限りならず、想定できない場合であっても、当該製造方法以外によっては発明を適切に特定できない場合は、想定できないことのみを理由に不明確とはしない、と述べている<sup>66</sup>。

### (4) 試みとしての類型論

問題は、発明の外縁・内容が不明確な場合である。すなわち、記載されたプロセスによっては、追試の手段を持たない審査官・裁判官はどのようなプロダクトが製造されるのか一見しただけではわからないといわれることがある。

しかし前述したように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関す

<sup>64</sup> 前掲細田『化学・バイオ特許の出願戦略』179～180頁。

<sup>65</sup> なお、方法または製造方法の発明において、A工程とB工程からなるクレームがあった場合、被疑侵害方法がA工程とB工程に加えてC工程をも含むものであっても、侵害が肯定されるのが一般的である（前掲増井／田村『特許判例ガイド』126～128頁（増井））。したがって、かりに被疑侵害方法と同様の方法が先行技術に開示されていれば、審査においても、新規性などの特許適格性が問題となる。この点は、物の発明と変わるところはない。

ただし、方法ないし製造方法の発明は、物の発明に比べて、各工程の関係や順序が結果に影響を及ぼしやすい。たとえば、A→B→Cという順序の工程と、A→C→Bという順序の工程とでは、異なる結果物が得られる場合があり、この点は留意しなければならない。これは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにも共通する点である。

<sup>66</sup> 前掲審査基準第I部第1章11～12頁。

<sup>62</sup> 特許法36条5項に関する記載は、前掲審査基準第I部第1章1～2頁。

<sup>63</sup> 反対、前掲高林『クレーム解釈論』168～169頁。

る裁判例では、審査系、侵害訴訟系を通じて記載要件が主たる争点になった事例は1件もない。これは裁判所が、出願人が選択したプロダクト・バイ・プロセスという形式を尊重した上で、記載要件を問題とするよりは発明の要旨認定(審査系)ないしクレーム解釈(侵害訴訟系)で対処すれば十分と考えているからではないだろうか。

ここでは、①現在の技術では、プロダクトの構造を分析することが不可能もしくは困難な場合、②構造で特定するよりも製法で特定したほうが発明の本質を正確に特定できる場合、③構造で特定することも可能な場合、に分けて考えてみよう。

#### ①現在の技術ではプロダクトの構造を分析することが不可能もしくは困難な場合

まず、①現在の技術では、プロダクトの構造を分析することが不可能もしくは困難な場合に、プロダクト・バイ・プロセス形式でクレームすることを否定する裁判例・学説は、少なくとも表面上は存在しない。したがって、ほかに記載する手段がないのであればやむをえない、すなわち、クレームを物質の化学構造で記載できないということは、特許法の保護を否定する理由にはならないと考えているためだろう。

特許法の目的が新規技術の開発を促進して産業の発達に寄与することにあるならば(同法1条)、一定の物が一定の条件に従って一定の効果を奏することが確認できれば、特許法という「発明」は完成したものと考えてよい<sup>67</sup>。特許法の法目的に照らせば、発明が効果を発揮する理論・メカニズムまでもを解明することを求めるべきではない。一定の条件の下で一定の効果を発揮するのであれば、産業の発達という特許法の目的との関係では排他権を付与するに十分である一方、発明の効果発揮のメカニズムを評価することは特許庁ないし裁判所には至難の業であって、その評価は学術界に委ねたほうがよく、これを発明の保護要件と捉えるのは現実的では

<sup>67</sup> 前掲吉藤『特許法概説』53～55頁。裁判例として、同書に掲げるもののほか、東京高判昭和62・10・29無体集19巻3号409頁【ドラムプレーキのシュー支持機構】、東京高判平成5・9・28【ドクダミの脱臭方法】。ただし、新規物質に関する裁判例ではない。

ないからである。

これをプロダクト・バイ・プロセス・クレームに引き直せば、プロダクトの構造が特定できなくとも、一定のプロセスで製造された一定のプロダクトについて一定の効果を奏することが確認できれば、発明は完成したと考えるべきである。そうである以上、プロダクトの構造を解明しそれを記載せよと求めることは、発明のメカニズムを調査せよというに等しく、特許法の趣旨からすれば不必要である。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合にのみこれを強要することは他の発明との関係で衡平を失する。

そもそも、構造を分析できるかどうかは、それこそ解析行為をやってみなければわからず、分析の結果、構造がわからなかったということも珍しいことではない<sup>68</sup>。また、先願主義を採用していることもあり出願を急ごうとする出願人にこれを求めることは酷に過ぎる。構造解析を厳密に求めるとかえって新規な発明の公開が遅れることにもなりかねず、公衆から新規技術を利用する機会を奪う結果につながる(第2の視点)。

加えて、現在の技術で分析不能だということは、発明者ないし出願人の責任ではない。したがって、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが、一般的クレームより多少わかりにくいことは確かだとしても、そうせざるを得ないことが出願人の責任でない場合は、わかりにくさという不利益は、関係者全員が等しく甘受すべきものだと考えられる。

すなわち、現在の技術では分析不能であるという発明者ないし出願人に責任のない事情を理由としてこれらの者に排他権を諦めさせるのは酷というべきであろう。特に、重合体関連発明、生命科学関連発明は技術の性質上、物質の構造を完全には解析し得ない物質は少なくない。仮に、「化学構造を紙の上には書けないから」という理由で物質としての保護を否定するのでは、このような技術分野への投資が過少となることが懸念される(第2の視点)<sup>69</sup>。

<sup>68</sup> 前掲南条・パテント22、25頁。

<sup>69</sup> この点、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを認める積極的意義が確かに存すると述べるものとして、前掲滝井『知的財産と競争法の理論』40～41頁、前掲『特許クレーム解釈に関する調査研究(II)報告書』54頁(飯村)。

プロダクト・バイ・プロセス形式でしか表現しようがない場合についても、一般的なクレームに比べて第三者に負担を強いるものであるから、方法の発明に書き直しを命じるか、クレーム解釈(侵害訴訟の場面)で製法に限定するべきだとして、特許権者がその責任を負うべきだと述べる説もないわけではない<sup>70</sup>。しかし、技術的にやむをえない場合は、第三者もある程度その負担を分担すべきではなかろうか。

加えて、方法の発明に書き直しを命じるといった手法は、クレーム全体がプロダクト・バイ・プロセス形式の場合(たとえば、前掲【光ディスク用ポリカーボネート成形材料I】)はとり得るが、プロダクト・バイ・プロセス形式がクレームの一部に過ぎない場合(たとえば、前掲【酸性糖タンパク質1審】や、前掲【インターフェロン1審】)は不可能である(第1の視点)<sup>71</sup>。これらは、物の発明の一要素をプロダクト・バイ・プロセスによって特定しているに過ぎないからである。これを無理に方法のクレームに書き換えさせることは発明の本質を損なわせることになる。

②構造を特定してクレームすると、かえって発明を正確に特定できない場合

また、構造を解析できないことはないが、構造を特定してクレームすると、かえって発明を正確に特定できない場合がある。重合体、特に2種類以上の単量体からなる共重合体が関係する発明はその代表であろう<sup>72</sup>。

たとえば、「ポリエステル樹脂」といえば、一般的には、ポリカルボン酸とポリオールとの反応生成物を考えるのが技術上の慣習である。これはプロダクト・バイ・プロセスなのだろうか?しかも、「ポリエステル樹脂」の構成単量体は、この2種の化合物以外をも含む場合があり得る。さらに、ポリカルボン酸ないしポリオールといった“概念”に包含される化合物も多数存在する。これらをすべて化学構造式で記載させようとすると、複雑

<sup>70</sup> 前掲高林『クレーム解釈論』168～169頁。

<sup>71</sup> もっとも、高林説が「書き直し」を命じるのは主として機械発明を念頭にしている(前掲高林『クレーム解釈論』168、173頁)。しかし、プロダクト・バイ・プロセス形式が、全体が物の発明であるクレームの一部にしか及んでいない場合に方法の発明に書き直しができないのは、機械発明も化学発明も同じはずである。

<sup>72</sup> 前掲渡邊『化学とバイオテクノロジーの特許明細書の書き方読み方』192頁。

なマーカッシュ・クレームになり、かえって発明の明確性が損なわれ発明の本質が見失われるおそれがある。技術的に、原子レベルにまで構造を特定する意味がないのである。

このような場合に、物質の化学構造に拘ってかえって不正確な特定を求めては本末転倒である<sup>73</sup>。発明を正確にクレームするためにどのような手段を用いるべきかということは、その発明を最も正確に理解しているであろう発明者ないし出願人に委ねるべきである(第2および第3の視点)。発明者が記載するクレームは決して最善のものばかりではないが、少なくとも当業者から見れば十分に明確であることが多い。

以上のように、現在の技術では、プロダクトの構造を分析することが不可能か、可能だとしても相当のコストを要する場合、ないしは構造を記載するとかえって不正確になるような場合には、むしろ積極的にプロダクト・バイ・プロセス・クレームを認める価値がある。

③構造で特定することが当業者に明らかな場合

一方、このように考えると、プロダクトの構造・特性で発明が特定できることが当業者に明らかな場合はプロダクト・バイ・プロセス・クレームを認めなくてもよさそうに思える。しかし、構造で特定することが可能だとしても、より正確に、ないしは技術分野の慣習に即した形で②のように積極的な意味でプロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いるとも捉えられ(第3の視点)、②と③の境界は必ずしも明確ではないと思われる。

また、当該プロダクトが出願前に公知(ないしは容易に推考可能)であるにもかかわらず、審査官や裁判官、当業者らを幻惑する目的でプロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いることもあり得ないわけではない。しかし、仮にこのようなプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨を製法に限定しないで解釈した場合には、公知技術を含むクレームということになり、拒絶理由に該当するから、記載要件の問題ではなく新規性・進歩性を理由として結果的にそのようなクレームを否定することができる。一方、製法に限定して要旨認定した場合は、まさしくそのプロセスに特徴があるということに他ならないから、明確性の問題は存在しないことにな

<sup>73</sup> 前掲南条・パテント22頁。

り、やはり新規性・進歩性の問題で取り扱えばよい。

#### ④帰結～第1、第2、第3の視点から～

そもそも、発明をプロダクト・バイ・プロセス形式で記載できるかどうか、という問題は、現在の特許庁や裁判所で行われている判断とは異質なものであり、実験手段を有しない審査官にとっては、この基準を厳密に適用することはできない。ましてや、一般的には技術に強くないといわれる裁判官にこれを求めるのも酷である。したがって、プロダクトを特定するプロセス自体が不明確でなければ、記載要件の問題は生じないと解すべきではないか<sup>74</sup>。

加えて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについてのみ記載要件に関して特別な要素を加味するとなると、どのようなクレームがプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当し、どのようなクレームが該当しないか、という基準を立てて当てはめを行わなくてはならない。実際、裁判例を見てみても、典型的なプロダクト・バイ・プロセス・クレームから、一般的クレームに過ぎないのではないかとと思わせるものまで千差万別である<sup>75</sup>。更にプロダクト・バイ・プロセス・クレームの中で類型を分けて規範を適用することなど不可能に近い(第1の視点)。類型論的整理を行っている文献<sup>76</sup>もあるが、類型の切り分けが不明確であり示唆的とはいえない。

<sup>74</sup> 前掲南条・パテント25頁。

<sup>75</sup> なお、複数成分からなる組成物が、製品完成後に経時的に変化する場合には、一般的な組成物クレームといえどもプロダクト・バイ・プロセスの要素を帯びることがあるという指摘がある(前掲細田『化学・バイオ特許の出願戦略』183～191頁)。傾聴に値する見解である。このように、「どのようなクレームがプロダクト・バイ・プロセス・クレームか」を見極めることは至難の業である。なお、化学物質の経時変化の問題については、拙稿「経時変化する化学物質を含む製品の侵害問題について—『芳香剤液体漂白剤組成物事件』知財管理51巻1号41～54頁(2001年)参照。

<sup>76</sup> 前掲『特許クレーム解釈に関する調査研究(Ⅱ)報告書』47～54頁(浅見節子)。ただし浅見自身も、一般にはプロダクト・バイ・プロセス形式でしか記載できないのかどうかは判断が難しく、これに拘ると不安定な権利解釈を招くのではないかと懸念を示す。

もちろん、濫用的にプロダクト・バイ・プロセス・クレームが用いられることは防がなくてはならないが、濫用防止に腐心するあまり、かえって出願人が発明を不正確に特定することになったり、公衆が新規な技術の利用に失敗することがあっては本末転倒である(第2の視点)。むしろ考えるべきは、物質を構造で特定できるのか、それとも製造方法で特定せざるを得ないのかの判断を誰に委ねるかということである。もっともふさわしい者は、裁判所でも特許庁でもなく、発明をもっともよく理解している出願人ではないだろうか(第3の視点)。

もちろん、物質を構造で特定できることが明々白々であって、かつ、プロダクト・バイ・プロセス形式で記載することに合理性が認められない場合は、明確性要件違反を理由として拒絶する<sup>77</sup>ことに強く反対するわけではない。特に、複数の成分により構成される物の発明の一要素としてプロダクト・バイ・プロセス形式が用いられているような場合(たとえば、前掲【酸性糖タンパク質1審】のようなクレーム)は、拒絶理由を発生して構造で特定することを求めることは無駄とはいえないかもしれない。このような場合は、例外と考えてもよい。

以上、本稿でも試みとして類型論を述べてみたが、類型によって導かれた結論は変わらなかったのも、本稿の理解に従えば、幸いなことに類型化という困難に立ち向かわなくても済むことになる<sup>78</sup>。そしてこのことは同

<sup>77</sup> 前掲高林『クレーム解釈論』168頁。

<sup>78</sup> そもそも、筆者の実務経験ないし技術的知識からすれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは特段わかりにくいクレームとは思えない。プロセスを追っていけば、明細書(実施例)の参酌は必要にしても、何を製造しているか理解することは難しいことではなく、むしろわかりやすい場合も多いからである。

また重合体(たとえばテレフタル酸-エチレングリコール共重合体、いわゆるPET樹脂)は、技術的に正確な化学構造を解析する意味がない利用方法が多い。タンパク質に至っては、アミノ酸配列を解析することはともかく、複雑な3次元構造に特徴がある場合はそれを紙の上に記載することはほぼ不可能である(低分子の光学活性化合物については様々な投影式が提案されており、不可能ではないが、これも分子数ないしキラル中心が増えてくると難しくなってくる)。これらの物質は、学術的にはともかく、原料と製造方法で特定することが技術上の常識であり、かつ、そのように特定することがもっとも正確である。

時に、「プロダクト・バイ・プロセス形式を用いなくても特定できたかどうか」をメルクマールとして、製法に限定して解釈するかどうかを考えると、また、妥当ではないという結論に結びつく(後述)<sup>79</sup>。

### (5) 実施可能要件およびサポート要件との関係

ところでプロダクト・バイ・プロセス・クレームと実施可能要件(特許法36条4項1号)およびサポート要件(同条6項1号)との関係はどのようなだろうか。

実施可能要件とは、排他権という利益を得る代償として出願人に求められる義務である。すなわち、第三者に新規な発明を秘匿することなく開示する出願人の義務であり、本来は誰でも利用可能であるはずの技術に対して排他権という利益の特許権者に与えてよいという正当化理由でもある<sup>80</sup>。したがって、この要件は拒絶・無効(特許法49条4号、123条1項4号)の理由となっている。

サポート要件は、明細書中に記載のない発明をクレームすることを禁止する要件であり、第三者に開示もされない発明に排他権が付与されないように担保した、という意味では実施可能要件と密接に関係する要件である。両者は、実施可能要件が明細書についての、サポート要件がクレームについての要件である点で異なるが、根拠とする趣旨は同一である<sup>81</sup>。

---

化学メーカーでは、自らの製品といえども完全な構造解析を行っているわけではない。特定の原料から特定の方法によって特定の製品が特定のスペックで生産されるなら、たとえ化学構造が正確にわかっていなくても、それは完成された製品として扱われている。「技術」という観点からはそれで十分だからである。

<sup>79</sup> 前掲高林『クレーム解釈論』167、173～174頁。しかし、「当然に」求められるというのは即断に過ぎると思う。高林説には発明者ないし出願人からの観点が欠落しているといわざるを得ない。

<sup>80</sup> 前掲特許庁編『平成6年改正 工業所有権法の解説』107頁、前掲吉藤『特許法概説』263頁(旧法に関する記載だが、その趣旨は変わっていない)、前掲中山『注解特許法』377～378頁(橋本良郎)。

<sup>81</sup> なお、実施可能要件違反とサポート要件違反は重複する場合が多いと思われる。前掲竹田和彦『特許の知識』211～214頁では、欧米の最近の審判決例を引用しつつ、

プロダクト・バイ・プロセス・クレームを物の発明のクレームと考えると、開示すべきの対象は、その物自体に由来するもの、たとえばその物の物性・特性、用途・用法等になる<sup>82</sup>。物の発明においてはその物がどのように製造できるかという点も重要な開示対象であるが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは少なくとも1通りの製造方法が開示されるはずであり、その点はさほど問題にはならない。

もちろん、クレームに記載されるプロセスは、実際に実験したプロセスよりは抽象的に記載されるだろうから、クレームに記載したプロセスをそのまま明細書(特に実施例)に記載しただけでは、当業者は追試ができないか、追試をするのに相当の努力を求められ、結果、新たに発明をするのに等しい労力を当業者に要することとなりかねない。そのような場合は、開示不十分と評価すべきである<sup>83 84</sup>。

---

重複する場合はあることを認めながらも両者を独立して考えるべきと述べるが、両者とも等しく拒絶・無効理由であることを考えれば、切り分ける実益に乏しい。

<sup>82</sup> 前掲審査基準第1部第1章16～20頁。

<sup>83</sup> 参考、前掲審査基準第1部第1章20～22頁。前掲竹田和彦『特許の知識』206～207頁。

<sup>84</sup> なお、実施可能要件ないしサポート要件違反の事例では、「発明未完成」の類型ではないか?といわれることがある。かつては、「発明未完成」は拒絶理由に該当するか否か争いがあったが、該当する(特許法29条1項柱書き違反)という最高裁判決(最判昭和52・10・13民集31巻6号805頁【薬物製品】)で当面の決着はついていた。

しかし、「発明未完成」とは結局、記載要件違反の類型に吸収されるのではないかという議論があり(たとえば、前掲増井/田村『特許判例ガイド』8～9頁(増井)、現在では、審査基準からは「発明未完成」という概念は削除されている(諸外国における議論とともに、室伏良信『『発明未完成』について』AIPPI 第37回判例研究会報告原稿(2005年・未刊行))。判例上確立した概念だとはいえ、記載要件違反で対処できるなら、特許法の条文から読み取りにくい概念に無理に頼る必要はない(「発明未完成」よりも実施可能要件で拒絶理由を発したほうがより適切に明細書の不備をただせるのではないかと述べる前掲田村明照『特許審査・審判の法理と課題』155～156頁)。

本稿も、「発明未完成」類型は、記載要件の問題だと考える。拒絶・無効の理由という法的効果が変わるところがない以上、記載要件違反と切り分ける実益がない

特に、後述するように、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムは第三者が自らの製品の侵害可能性を調査するために実験を行わなければならない場合がある。第三者・当業者に過度の負担をかけることのないよう、第三者・当業者の追試可能性の観点からプロダクト・バイ・プロセス・クレイムの実施可能要件を審査・審理する必要がある。

問題はむしろ、侵害の場面で実施可能要件ないしサポート要件がどのように機能するかということである。かりに別の方法Qによって同一の物Aが得られたときにも排他権の効力を認める場合に、その方法Qが明細書には開示されていないという問題がある。すなわち、物Aに排他権が及ぶといっても、それを製造する方法Qが明細書に開示されていない以上、実施可能要件ないしサポート要件の趣旨からして、排他権の行使を認めるべきでないという考えがあり得る。方法Qは開示されていない以上、第三者に利用可能となっていないからである。

しかし、物質特許を考えた場合、その物質（化合物）を製造する方法が1ルートしか開示されていない場合に、侵害訴訟の場面で排他的範囲をその製造方法によって製造されたその化合物に限定するのでは、物質特許を認めた昭和50年法改正の意義がなくなる。したがって、物質特許（絶対化合物クレイム）の場合は製造方法に関わらず、物質そのものに排他権が認められている<sup>85</sup> <sup>86</sup>。これと等しく考えれば、プロダクト・バイ・プロセス

---

からである。

もともと筆者は、発明を行っていないにもかかわらず、あたかも発明を行ったかのように見せかける出願、すなわち虚偽の実験等に基づいてなされた発明にかかる出願に対しては、「発明未完成」的概念は有効だと考えている。外見上はあたかも実験を行ったかのように明細書に記載されていると、実施可能要件では拒絶できない場合があるが、やってもいない実験を基にした発明に排他権を与える必要などないからである。

特許制度は先行投資回収の機会を与える制度だというインセンティブ論に立脚すれば、保護の前提たる投資がなされていない虚偽の発明に対して排他権を付与する必要はどこにもない（虚偽の事実によって特許権を取得する行為には刑事罰が課されるが（特許法197条）、明示的には拒絶・無効の理由とはなっていない）。

<sup>85</sup> 岩田弘／土居三郎／渥美勝彦『物質特許の知識』（1975年・通商産業調査会）30頁。

特許において、当該プロダクトを製造する方法Pのみしか開示されていないとしても、発明の本質が物それ自体にあると認められるのならば、それのみを理由として、実施可能要件違反ないしサポート要件違反とはすべきでなく<sup>87</sup>、また侵害訴訟の場面でも限定解釈すべきではない。

---

<sup>86</sup> 物質特許はその物質がどのような用途に用いられるかに関わらず、排他権が認められる。しかし、バイオテクノロジー関連発明については、技術の特質を考慮に入れた上で新規化合物との差異を強調し、たとえクレイムで用途を限定していなくても明細書に記載された用途以外の用途について排他権の行使を制限すべき、という見解がある（田村善之・2006年3月18日・第2回日台知的財産権とバイオテクノロジーフォーラム報告）。にわかに賛成できないものの、注目すべき見解である。今後の展開を待ちたい。

<sup>87</sup> 前掲審査基準第1部第1章17～20頁。前掲岩田／土居／渥美『物質特許の知識』216頁。