

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム事件

Case Regarding “product·by·process·claim”

知財高裁平成 24 年 1 月 27 日大合議判決

平成 22 年（ネ）第 10043 号特許権侵害差止請求控訴事件

（原審・東京地裁平成 19 年（ワ）第 35324 号，平成 22 年 3 月 31 日判決）

判例時報 2144 号 51 頁，最高裁判所のホームページ

清 永 利 亮*
Toshisuke KIYONAGA

抄録 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，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は，その特許請求の範囲は，クレーム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るとされた事例

1. はじめに

知財高裁は，平成 24 年 1 月 27 日，「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。）に関する事案について，大合議判決（以下「本大合議判決」という。）をした。

事例が従前から議論されてきた PBP クレームに関するものであったから，本大合議判決は，広く注目されたところであった。

この判決の前記掲載誌である判例時報には，「判例特報」として判決文の全文とともに詳細な解説がされている。このほかにも，この大合議判決が取り上げられている¹。

当職の本評釈は，本大合議判決を通読したことを契機として，PBP クレームについて以前から考えてきたことを述べながら，本大合議判決の評釈をしようとするものである。

なお，本大合議判決は，長文であるから，本評

釈において，判文をつぶさに引用することは困難である。本評釈をご覧いただける方には，是非とも，判決の全文をお読みいただきたいと考えている。

2. 評釈

- (1) 当職が本大合議判決を通読して最初に思ったことは，第一に，侵害訴訟に関する判示は，裁判所が従前から侵害訴訟において採用してきた技術的範囲及び属否に関する認定判断の通常の手法に従ってその判示がされているということであり，第二に，念のためとして，被告（被控訴人）の無効の抗弁に関する認定判断がされているが，その判示も，従前裁判所が無効理由の存否

* 弁護士
Attorney-at-law

について採用してきた認定判断の通常の手法に従って判示されているということであった。

- (2) 従前、滝井朋子弁護士が PBP クレームに関する二つの論文を発表されて²、PBP クレームについての問題の所在、外国における取扱い、技術的範囲の解釈、特許庁における審査の問題、遺伝子関連発明と PBP クレームとの関係、特許庁の審査基準等について詳論されているのを拝見して、大変勉強になったことを思い出した。また、参考判例の一つとして、最高裁昭和 56 年 6 月 30 日第三小法廷判決(民集 35 巻第 4 号 848 頁)「長押」(なげし)の實用新案権の及ぶべき技術的範囲に関して判示したもの(判例解説は、当職が当時最高裁の担当調査官として執筆した法曹会発行の「最高裁判所判例解説民事篇」(昭和 56 年度 409 頁以下))も、参考にされていることを知った。この長押事件について簡単に触れると、實用新案登録請求の範囲は、考案の構成を長押の製造方法によって記載されているものであるところ、上記最高裁判決は、考案は、物品の形状、構造、組合せに係る考案をいうのであって、製造方法は考案の構成たり得ないものであり、被上告人の長押が本件考案の技術的範囲に属するか否かの判断にあたって製造方法の相違を考慮の中に入れることは許されないというべきである旨判示するものであった。實用新案権の事件にあっては、考案は物品の形状、構造、組合せに係るものであるが、当時、製造方法によって構造等を説明した方が、かえって、構造等が理解し易いものがかかりあったように記憶している(例えば、寄木細工の考

案)。

ところで、特許発明については、製造方法の発明もあるので、PBP クレームであっても、その製造方法によって発明の特許性が生じることも当然にあり得ることであるから、考案と同視することは難しいことと思われる。滝井弁護士の論文においても指摘されていたように、實用新案の物品とは違って、構造の極めて複雑な物質を対象としている PBP クレームの特許発明の場合のプロセスと、そのプロセスがプロダクト自体に必然的にもたらす特徴の探究に当たっては、明細書の詳細な説明、中でも実施例のデータなどが参酌されるべきであることが述べられているところであって、現行の特許法 70 条 2 項が未だ規定される以前から、特許請求の範囲の解釈については、明細書の発明の詳細な説明を参酌すべきであるとの解釈が、通常の解釈論であったことが示されている。この解釈論は、本大合議判決の解釈と共通しているのである。

- (3) 本大合議判決は、特許権侵害差止請求控訴事件に係るものであって、民事訴訟法 253 条 1 項の規定に従って、「主文」、「事実」及び「理由」が記載されている。また、同条 2 項に従って、「事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示」している。

また、特許権侵害の成否を判断するには、判決時の適用条文に従って判示しなければならないところ、本大合議判決は、以前から規定されていた特許法 70 条 1 項、すなわち、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定め

なければならない。」との規定に従って判示されている。また、判決時既に適用条文として規定されていた特許法 70 条 2 項の規定、すなわち、「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」との規定にも準拠して判示されているのである。

更に、上記規定を解釈するには、「特許請求の範囲」には、何が記載されているのかということが前提となるのであるが、本大合議判決時の適用条文は、次のとおりである。すなわち、「第 2 項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに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を記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。」(特許法 36 条 5 項)、「第 2 項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。二 特許を受けようとする発明が明確であること。(筆者注・以下省略)」(特許法 36 条 6 項)と記載されている。

更にまた、「発明の詳細な説明」には何が記載されているかということも前提とならざるを得ないが、「前項第 3 号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確か

つ十分に記載したものであること。(筆者注・二号は省略した。)」(特許法 36 条 4 項)と記載されている³。

- (4) そして、更に、特許権者が、特許権侵害訴訟において、本件訴訟のように、特許権侵害の主張をすることができるためには、特許権者は、特許要件を有する発明について特許出願をして特許登録を受けていることを要するのである(特許法「第二章 特許及び特許出願」の第 29 条以下を参照)。本件事案においては、特許権としては成立しているが、本大合議判決においても、念のためとして、無効の抗弁についても判示しているが、別途、審決取消訴訟において、本件特許が無効か否かが争われているのである。

これを特許出願の時点でみると、特許法は、「審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。一 (省略) 二 その特許出願に係る発明が・・・第 29 条・・・の規定により特許をすることができないものであるとき。・・・四 その特許出願が第 36 条第 4 項第 1 号若しくは第 6 項・・・に規定する要件を満たしていないとき (以下省略)」と規定していたのである(特許法 49 条)。

このように、特許出願の発明内容は、出願の段階から、拒絶されるか否かの対象とされていたのであって、その発明が PBP クレームであっても同様である。

そこで、審査官の立場で PBP クレームを審査する場合に、どのような問題があるかが参考になると考えたので、本大合議判決前に執筆された、審査官の岡田吉美・道

祖土（さいど）新吾さんの「プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての考察」と題する論文⁴をここで取り上げさせていただいた。この論文には、「要約」として、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム・・・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）」が正当として論ずる。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。」と記載されている。

ところで、論文の全文を拝見すると、個々の特許出願を審査していると、PBP クレームにも、種々のものがあって、出願人の主張立証（この中には、明細書の記載や特許文献なども含まれる。）及び職権調査による認定判断の結果によって結論が出てくるのであって、PBP クレームの形式のクレームであるからといって、直ちにいずれの説が正しいとはいえないことが述べられているように思われた。

この点に関して、本大合議判決は、最高裁判所のホームページに掲載の判文によると、52 頁 9 行以下において、「物の発明において、特許請求の範囲に製造方法が記載

されている場合、このような形式のクレームは、広く「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と称されることもある。前記アで述べた観点（筆者注・「前記ア」というのは、最高裁判所のホームページ掲載のものでいうと、51 頁 3 行ないし 52 頁 8 行であって、この部分にも眼を通していただきたい。）に照らすならば、上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき」（本件では、このようなクレームを、便宜上、「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）と、「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存するとはいえないとき」（本件では、このようなクレームを、便宜上「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）の 2 種類があることになるから、これを区別して検討を加えることとする。」と判示して、PBP クレームには、便宜上上記のようにいうことにした二つの種類があると認定判断している。

上記本大合議判決の認定判断によれば、PBP クレームといわれているものには、上記二つのものがあるというのである。

このことは、上記お二人の審査官の論文の指摘のとおりであって、従前 PBP クレームといわれたものも、現在においては、特許請求の範囲に記載された発明を通常の手

法に従って認定判断した結果として、本大合議判決の便宜上の呼称に従うならば、真正 PBP クレームであるか、不真正 PBP クレームであるかが認定判断できるということである。換言すれば、現在のような特許請求の範囲の制度の下において、特許出願された特許発明の【請求項】を見ただけで、いずれかのクレームであると言い切るのには、中々困難なことであると思われる。

また、侵害訴訟において、いずれのクレームかについて当事者間に争いがあるような場合には、当事者双方の主張立証を十分検討したうえで認定判断しなければ、当事者を納得させることもできないのではないかと、また、第三者がみても、正しい認定判断とは評価されないのではないかと解される。クレームを見ただけで、どちらかの PBP クレームであると言い切ることは、特許発明の技術が発達している場合においては、むしろ、困難ではないかと思われる。その意味において、本大合議判決における発明の認定判断の手法は、法律の規定に則った正当なものであると解される。

なお、当事者である控訴人（原告）及び被控訴人（被告）ともに、裁判所と同じく特許法 70 条 1 項及び 2 項の規定の適用を受けるのであるが、その立場の違いによって、その主張立証の仕方に差異が生じるということであろう。

- (5) この点を立証責任の観点から考えてみると、控訴人（原告）において、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを主張立証すべきであるところ、本件において、本大合議判決は、本件特許発明のクレームは真正 PBP クレームであると主張してい

る控訴人（原告）において、上記クレームが「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である」ことについての立証責任を負担すべきものであり、もしその立証を尽すことができないときは、不真正 PBP クレームであるとして、発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載されたとおりに解釈・確定するのが相当であると判示されている（筆者注・最高裁判所のホームページ掲載の判決文 53 頁 2 行ないし 10 行）。この本大合議判決の認定判断の手法は、相当であると解される。

- (6) 弁理士の高橋展弘さんは、本大合議判決の後に、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する考察」という論文を発表された⁵。

高橋弁理士は、その論文において、「要約」として、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームが使用される仮想発明事例において、特許制度の趣旨に立ち返り、発明者が開示した発明に対して与えるべき保護は何かを検討する。これを前提として現行法における解釈及びその限界について考察する。侵害訴訟においては、クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して解釈した上で、悪意の侵害回避者に対して均等論の適用により権利行使を許すべきことを論ずる。次に、特許法の目的を達成するための手段として発明関係者に如何なるインセンティブを与えるべきか、政策・立法的な観点から考察する。有益な性質・機能を有する物の存在を速やかに開示する者、及び後に当該物の構造を解明して最初に開示する者の両者に対してインセン

タイプを与えるべきことを論ずる。また、法的安定性の観点から、クレームの明確性に関する基準を整理し、立法による解決を図るべきことを提唱する。」と記載されている。

高橋弁理士は、ご自分でも述べておられるように、生命科学関連の技術の研究者でもある。その高橋弁理士からみられると、本大合議判決に伴い、PBPクレームが再び注目を浴びているが、これまでの「様々な論考は解釈論に重点を置いたものが多かった。一方で、政策・立法的な観点からの考察は今まで不十分であったように思われる。これは、恐らく議論の主体が法曹、法学者、実務家であることに起因する。」と記述されている。

本評釈の筆者は、元裁判官、現弁護士の一人として、以前から現在に至るまで、技術事項に対する理解に弱く、現在のように、IT、バイオ、遺伝子組換の技術に関する事件が多く、しかも、そのほかの技術も含め、様々な技術が進歩しながら、特許発明として登場するようになった昨今、専門の弁理士さんや技術者の方の助けを受けながらも、技術に対する弱さを痛感しているところである。この点は、PBPクレームに関する認定判断についても思い当たるところである。特許訴訟の場合、いくら法律解釈がうまくできても、訴訟の対象である特許発明の認定判断が十分にできない以上、被告製品又は被告方法が特許発明の技術的範囲に属するか否かの主張立証も十分に行うことができない。このことは、審決取消訴訟においても当てはまることである。

筆者は、高橋弁理士の論文から、PBPク

レームについては高橋弁理士が指摘されているような問題があることを知った。筆者の本判例評釈をご覧いただけた方には、是非とも、高橋弁理士の論文をご覧いただきたいと思っている。

なお、高橋弁理士の論文中には、均等論の適用についても述べられているが、この点は、高林 龍教授の論文⁶において、PBPクレームと均等論との関係についても論述されている。吉田・道祖土審査官及び高橋弁理士は、同論文の一部を引用しておられるので、併せてご参照いただきたいと思っている。

3. この機会に、知財高裁大合議の審理方式について、筆者の考えていることを述べさせていただくことにした。

(1) 知財高裁という制度が設けられることになった当初、知財高裁は、アメリカのCAFCに相当するような裁判所として設立されるべきである、という意見があったように記憶している。

ところで、実際に知財高裁の制度が立法されたところをみると、大合議の制度が設けられたことは、同一であったが、審理裁判の仕方については、CAFCとは異なるものであった。大合議の審理裁判の点についていうと、CAFCにおいては、一審における敗訴当事者が、CAFCに対し、大合議で審理裁判されるよう申立てる申立権があるのに対し、知財高裁においては、このような申立権は認められておらず、大合議における審理をするよう職権発動を促す上申書を提出することができるにとどまるということである。

(2) 更に、CAFC の大合議判決においては、大合議の裁判官がそれぞれ、多数意見、反対意見、意見（結論は多数意見と同じであるが、理由を異にするもの）、補足意見（結論及び理由ともに多数意見と同じであるが、補足的な意見を述べるもの）などを述べる権利（義務）があるのに対し、知財高裁の大合議判決の制度においては、各裁判官は、それぞれ、上記のような意見を述べるべき権利（義務）は定められていない。したがって、CAFC の大合議判決においては、各裁判官の上記意見が述べられているのであるが、知財高裁の大合議判決には上記のような意見が述べられていない。知財高裁の大合議判決は、その結論において 5 対 0, 4 対 1 又は 3 対 2 でされたであろうことだけは推測し得るが、そのいずれであるかも分からないのである。

知財高裁大合議判決が CAFC の大合議判決のようなものであれば、その判決の内容をより深く把握することができ、この判決に対して上告又は（及び）上告受理の申立をするにしても、上告理由又は上告受理申立理由が記載し易いであろうから、上告の権利又は（及び）上告受理申立の権利をより保障することになるであろう。また、上告審においても、その方が審理裁判をし易いのではないかとと思われる。

アメリカの制度によると、CAFC の大合議判決及びそれに対する連邦最高裁の判決内容をより詳細に知ることができるので、裁判の対象に対する裁判所の認定判断をより深く理解することができるのである。

このような、我が国の知財高裁の大合議判決と CAFC の大合議判決とは、異なるも

のであるが、その相違が裁判制度全体の歴史や体系の違いに由来するものであるとしても、このような現在の裁判所における裁判制度においても、ハーモナイズの点が考慮されるべきであることは、異論のないところではないかと思われる。私は、CAFC の制度の方がすぐれていると考えるものであるが、いかがなものであろうか。立法当局において、検討していただくよう提唱するものである。

なお、本大合議判決の掲載誌である判例時報の事件の特定の記載の個所（筆者注・55 頁 2 段目）には、本大合議判決については、上告、上告受理の申立がされているということである。最高裁判所がどのような判断を示すのかも注目される場所である。

(3) なお、付言すると、知財高裁判決について上告又は（及び）上告受理の申立がされても、簡単な調書判決又は（及び）決定で、裁判が示されるものが多く、最高裁の結論に至った理由が全く分からないものが多いように思われる。侵害訴訟でいえば、その裁判の実体は、地裁、知財高裁の二審制にとどまっているように思われるということがあり、また、審決取消訴訟法においては、裁判所の実質的な審理判断は、知財高裁の判断しかないように思われる。仮に審理手続を司法手続に準ずるものであるとの見解を採ったとしても、二審制にとどまるようにみられることは同様である。事件当事者の立場からは、最高裁の審理、判断の充実が望まれているところである。

(4) なお、最近、知財高裁の二代目所長をされた塚原朋一弁護士の「特許研究」誌の「同

「一技術分野論は終焉を迎えるか—特許の進歩性判断における新しい動きを思う—」と題する巻頭言⁷を拝見する機会があったが、この巻頭言を執筆された当時、「同一技術分野論」一つをとってみても、知財高裁の裁判官において、裁判官の独立(憲法76条3項)を前提とすることは当然としても、判断の仕方について違いがあることが推測できるところである。このような状況にあるとすれば、なお更、知財高裁の大合議の審理判断がCAFCと同じような制度になることを望む筆者の考えも、首肯していただけるものと思った。

- (5) この際、思い出されることは、アメリカで審理判断された原告アメリカ企業のフェスト社対被告日本企業の SMC 社との間の侵害訴訟のことである。

この事件の経過、CAFC の判決、連邦最高裁判決の内容等は、ヘンリー幸田米国弁護士・弁理士の「米国特許法逐条解説」の記載⁸を参照されたい。

ここで述べたいことを簡単に記載すると、この事件は、特許権者であるアメリカ企業フェスト社が、日本企業 SMC 社に対し、侵害訴訟を提起したものであった。この事件は、一審マサチューセッツ州連邦地裁、二審 CAFC、三審連邦最高裁の間を行ったり来たりして、審理が尽くされた結果、日本企業 SMC 社が勝訴したのである。ヘンリー幸田さんの整理されたところによると、この事件のポイントは、第1に、均等論と禁反言という権利解釈上の基本原理の対立、第2に、一般的安定性対具体的妥当性という権利解釈上の基本原理の対立、第3に、プロ・パテントという政策的対立と

いうことであるが、私の注目したのは、裁判所の審級制度がフル回転したということである。しかも、その判断内容がそれぞれ十分に示されているということである。このことも、知財高裁大合議の審理判断がCAFCと同じような制度になることを望む筆者の考えを強くしたのである。

注)

- ¹ 「Law & Technology」誌55号78頁以下の「知財高裁詳報」;別冊ジュリスト209号特許判例百選〔第4版〕第64事件の設楽隆一・石神有吾両裁判官による「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」
- ² 第一法規出版1996年4月20日初版第1刷発行の「知的財産と競争法の理論—F・K・バイヤー教授古希記念日本版論文集」掲載の「遺伝子関連発明とproduct-by-process claim」と題する論文;信山社出版の1999年(平成11年)3月27日初版第1刷発行の「編集代表中山信弘 知的財産法と現代社会—牧野利秋判事退官記念—」掲載の「Product-by-Process クレーム特許の技術的範囲」と題する論文
- ³ 特許請求の範囲の記載要件等の変遷については、中山信弘教授の弘文堂平成12年4月15日第2版増補版1刷発行の「工業所有権法(上)特許法〔第2版増補版〕」181頁以下を参照されたい。
- ⁴ 日本弁理士会発行の「パテント2011(平成23年)Vol.64 No.15」の86頁以下
- ⁵ 日本弁理士会発行の「パテント2012(平成24年)Vol.65 No.5」の31頁以下
- ⁶ 弘文堂平成17年12月15日初版1刷発行の「知的財産法の理論と現代的課題」(中山信弘先生還暦記念論文集)所載の「総合的クレーム解釈論の構築」と題する論文
- ⁷ 独立行政法人工業所有権情報・研修館特許研究室編集の2011年3月発行の特許研究 PATENT STUDIES NO.51の巻頭言
- ⁸ 発明協会2009年(平成21年)7月23日第5版発行の「米国特許法逐条解説」330頁ないし338頁