

# プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る最高裁判決

## Supreme Court's Ruling on the Interpretation and Allowability of Product-by-process Claims

最判平成 27 年 6 月 5 日裁時 1629 号 2 頁

(平成 24 年 (受) 第 1204 号特許権侵害差止請求事件)

岡田吉美\*  
Yoshimi OKADA

**抄録** 本判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲及び発明の要旨の解釈並びに明確性要件について、最高裁判所が明示的に見解を示した判決である。判決は、技術的範囲及び発明の要旨を、いわゆる「物同一説」(結果物特定説)で統一的に解釈することを示し、当該形式のクレームが明確性要件を充足するためには、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在することが必要である旨判示した。判決の判示内容及び今後の課題について検討する。

## 事実

### 1. 事実の概要

本件は、特許権者である X (原告・控訴人・上诉人) が、Y (被告・被控訴人・被上诉人) に対し、特許法 100 条に基づき、被告製品の製造販売の差止めと在庫品の廃棄を求めた事案である。

一審は X の請求を棄却した<sup>1</sup>。X が控訴したところ、控訴審も X の請求を棄却したため X が上告した。

本件特許の請求項 1 は、以下に示すとおり、発明特定事項として製造方法の記載がある「物」の категорииの発明の記載となっており、いわゆる「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。)と呼ばれるものであ

る。侵害及び無効の抗弁の前提問題として、PBP クレームの解釈が問題となった。

### 2. 本件特許の概要

特許番号：特許第 3737801 号

発明の名称：「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物」

国際出願日：平成 13 年 (2001 年) 10 月 5 日

優先日：平成 12 年 (2000 年) 10 月 5 日

\* 一橋大学イノベーション研究センター 教授  
Professor, Institute of Innovation Research, Hitotsubashi University

### 「【請求項 1】

次の段階：

- a) プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、
- b) そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、
- c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
- d) 当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして
- e) プラバスタチンナトリウム単離すること、を含んで成る方法によって製造される、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。」

## 3. 本件発明の技術的背景

本件発明に係るプラバスタチンナトリウムは、高脂血症及び家族性高コレステロール血症の治療に効果があり、医薬の有効成分として用いられるものである。本件特許の優先日当時、プラバスタチンナトリウムは、当業者にとって公知の物質であった。そして、プラバスタチンラクトン及びエピプラバは、プラバスタチンナトリウムに含まれる不純物として知られていたものであり、できる限り不純物が少なく高純度のものを製造することが望まれていた。

## 4. 控訴審判決の概要

### (1) PBPクレームの技術的範囲について

原審（知財高裁）は、大合議事件（民事訴訟法 310 条の 2）として審理し、次のように判示した（知財高判平成 24 年 1 月 27 日）<sup>2</sup>。

PBP クレームに係る発明の技術的範囲は、原則として、当該製造方法により製造された物に限定されるが、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

との事情が存在するときには、発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした特許法 1 条等の趣旨に照らして、その物の製造方法によって物を特定することも許され、特許法 36 条 6 項 2 号にも反しないと解される。その技術的範囲は、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく「物」一般に及ぶと解釈される。前記事情についての立証責任は特許権者にあるところ、このような事情の存在は認められないから、少なくとも製造方法の異なる被告製品は本件発明の技術的範囲には属さない。

### (2) 要旨認定・特許無効の抗弁について

PBP クレームの発明の要旨の認定については、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定方法の場合と同様の理由により、発明の対象となる物の構成を、製造方法によることなく、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するときは、その発明の要旨は、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと認定されるべきであるが、このような事情が存在するといえないときは、その発明の要旨は、記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである。本件発明は後者に該当するところ、当業者が容易に想到し得た発明であり、本件特許権を行使することができない。

## 5. 関連審決取消訴訟事件

本件特許について、Y が特許無効審判の請求をしたところ、審判合議体は、X からの訂正請求を認めた上で請求不成立の審決をした。Y は審決取消訴訟を提起したところ、大合議事件と同日に請求棄却の判決が出された（平成 21 年（行ケ）第

10284号)。その後、上告提起及び上告受理申立てがされたが、平成27年7月9日に上告棄却及び不受理処分となり、確定した（以下「関連審決取消訴訟事件」という。）。

Yが主張した無効理由は、新規性・進歩性の欠如、サポート要件違反及び実施可能要件違反である。同判決は、大合議判決と同様に発明の要旨を製法限定説で認定した上で、PBPクレームに係る製造方法が先行技術文献に明らかとなっていないことを理由として進歩性を肯定し、本件特許について無効理由を否定した。進歩性の判断が大合議判決と異なっているところ、両者では、主張・立証された先行技術及び証拠が異なっている。

## 最高裁判決の判旨

### 1. 主文

破棄差し戻し。

### 2. 理由

#### (1) 技術的範囲及び発明の要旨について

「願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ（特許法70条1項）、かつ、同法29条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される（最高裁昭和62年（行ツ）第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集第45巻3号123頁参照）という役割を有しているものである。そして、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。

したがって、物の発明についての特許に係る特

許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」

#### (2) 明確性要件について

「特許法36条6項2号によれば、特許請求の範囲の記載は、『発明が明確であること』という要件に適合するものでなければならない。特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ（特許法1条参照）、同法36条6項2号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは、この目的を踏まえたものであると解することができる。この観点からみると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定とするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。すなわち、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその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いるのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができ

ず、権利者がどの範囲において独占権を有するの  
かについて予測可能性を奪うことになり、適当で  
はない。

他方、物の発明についての特許に係る特許請求  
の範囲においては、通常、当該物についてその構  
造又は特性を明記して直接特定することになるが、  
その具体的内容、性質等によっては、出願時にお  
いて当該物の構造又は特性を解析することが技術  
的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速  
性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を  
行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要す  
るなど、出願人にこのような特定を要求すること  
がおよそ実質的でない場合もあり得るところであ  
る。そうすると、物の発明についての特許に係る  
特許請求の範囲にその物の製造方法を記載するこ  
とを一切認めないとすべきではなく、上記のよう  
な事情がある場合には、当該製造方法により製造  
された物と構造、特性等が同一である物として特  
許発明の技術的範囲を確定しても、第三者の利益  
を不当に害することがないというべきである。

以上によれば、物の発明についての特許に係る  
特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されて  
いる場合において、当該特許請求の範囲の記載が  
特許法 36 条 6 項 2 号にいう『発明が明確であるこ  
と』という要件に適合するといえるのは、出願時  
において当該物をその構造又は特性により直接特  
定することが不可能であるか、又はおよそ実質的  
でないという事情が存在するときに限られると解  
するのが相当である。」

### (3) 結論

「以上と異なり、物の発明についての特許に係  
る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載され  
ている場合において、そのような特許請求の範囲  
の記載を一般的に許容しつつ、その特許発明の技

術的範囲は、原則として、特許請求の範囲に記載  
された製造方法により製造された物に限定して確  
定されるべきものとした原審の判断には、判決に  
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。  
論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そ  
して、本判決の示すところに従い、本件発明の技  
術的範囲を確定し、更に本件特許請求の範囲の記  
載が上記 (2) の事情が存在するものとして『発明  
が明確であること』という要件に適合し認められ  
るものであるか否か等について審理を尽くさせる  
ため、本件を原審に差し戻すこととする。」

(千葉勝美裁判官の補足意見と山本庸幸裁判官の  
意見(以下「少数意見」という。)がある。)

## 研究

### 1. PBPクレームの2つの解釈法

特許請求の範囲の記載に「製造方法〇〇によっ  
て製造された△△」という表現形式を含む、PBP  
クレームの解釈については、大別すると、「結果物  
特定説(物同一説)」と「過程限定説(製法限定説)」  
の2つの説に分けられる。

「結果物特定説(物同一説)」においては、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。すなわち、  
製造方法による特定の記述は、物が物理的存在と  
して有する技術的特徴を特定していると考えらる  
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。したがって、  
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こととなる。

他方、「過程限定説(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るから、製造方法が発明の本質になる。したがって、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こととなる。

上記の2つの考え方は、それぞれ「結果物特定説」及び「過程限定説」と呼ぶ方が、その考え方をよく表していると考えるが、判決の補足意見で「物同一説」の語が使われているから、本稿では、以降、「物同一説」及び「製法限定説」の用語を用いることとする。

PBP クレームは、当初、物質特許制度の導入に向けて検討されてきた。そして、物質特許制度の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)<sup>3</sup>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認められ、物同一説に基づいて運用が開始された。以来、特許庁は一貫して物同一説の立場を通してきた<sup>4</sup>。

## 2. 裁判例

### (1) 審決取消訴訟の代表的な裁判例

審決取消訴訟においては、拒絶査定不服審判、訂正審判及び無効審判という審判の種別に関わりなく、ほぼ全て発明の要旨認定は物同一説で判断されてきた<sup>5</sup>。

#### ①最高裁判例

補足意見が言及した最高裁判例について紹介する<sup>6</sup>。まず、その原審について説明すると、東京高判平成9年2月13日(取消集62巻181頁, 取消集62巻189頁)(平成7年(行ケ)194号及び195号)は、転写印刷シートという物に係る発明の要旨認定において、最終的な層構成として発明を把

握するのか、それとも、層の形成順序も含めて発明を把握するのかの問題について、次のように判示し、層の形成順序も含めて発明の要旨を認定した審決を取り消した。

「特許発明は、『物の発明』と『方法の発明』とに大別される(特許法2条3項等)が、ここに『物の発明』とは、技術思想の創作が物の形で具体的に表現され、かつ経時的要素を要しないものというべき、……要旨の認定は、特許請求の範囲の記載に基づいてなすべきところ、『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、その発明は、全体としてみれば、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つて、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過ぎないと言うべきである。したがって、当該発明の要旨は、特許請求の範囲に記載された製造方法によつて製造された物に限定されないことが明らかである。」

上告審の最判平成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、原審の判断を是認できるものとして上告を棄却した。本判決は定型文の判決ではあるが、平成8年の民事訴訟法改正前の判決で、結論に影響を与えるところの、争点となっている法律的判断事項についての判断をしており、れっきとした最高裁判例である。

#### ②審査基準が引用する裁判例

審査基準で引用されている裁判例である東京高判平成14年6月11日判時1805号124頁(平成13年(行ケ)84号)は、次のように判示した。

「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

きなものであり、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。」

## (2) 特許権侵害訴訟に関する裁判例

特許権侵害訴訟における技術的範囲についても、物同一説を原則とする判決が多いが、個別の具体的な事案について妥当な解決を図ることが重視されるから、審決取消訴の場合と異なり、製法限定説や出願経過の参酌等により、技術的範囲を結果的に実際に製造方法で製造したものに限られるとした裁判例も相当数見られる<sup>7</sup>。

ここでは厳密には傍論であるが、補足意見で言及された最高裁の先例である最判平成10年11月10日判工1765の21頁（平成10年（オ）1579号）のみを紹介する。当該判決は、原審判決（広島高松江支判平成10年4月24日判工1765の19頁）を非侵害という結論において是認しつつも、「物の発明における特許請求の範囲に当該物の形状を特定するための作図方法が記載されている場合には、

右作図方法により得られる形状と同一の形状を具備することが特許発明の技術的範囲に属するための要件となるのであり、右作図方法に基づいて製造されていることが要件となるものではない。」と述べ、製法限定説を否定して物同一説で解釈すべきことを示した。

## 3. PBPクレームに関する欧米の状況<sup>8</sup>

### (1) 米国の状況

米国では、PBPクレームについて、発明の要旨は物同一説で解釈する一方、技術的範囲は製法限定説で解釈することとなっており、発明の要旨認定と技術的範囲の認定が異なっている<sup>9</sup>。

#### ①技術的範囲

2009年5月にCAFC大法廷が、8名の多数意見（反対3名）により、技術的範囲については、全てのPBPクレームを例外なく「製法限定説」で解釈する旨の判決を出した（Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc. (en banc) USPQ 2d 1769）<sup>10</sup>。その後、米国最高裁は当該事件を審理せず、判決は確定した<sup>11</sup>。

多数意見は、製法限定説を採用する根拠として次の点を挙げている。i) 製法の記載がある物の発明について製法限定説で解釈する旨の最高裁判例（以下「BASF判決」という。）<sup>12</sup>が存在する。ii) 製法限定説による解釈は、特許発明の技術的範囲を確定する上で、クレームに記載された全ての要素が重要である旨判示した最高裁判例<sup>13</sup>に合致する。iii) たとえ物を構造等で特定するのが不可能又は困難な状況があったとしても、製法限定説の範囲内で保護を受けることは可能であり、しかも、前記の困難性の懸念は現実にはもはや存在しないかもしれない。iv) 物同一説に立つ場合には、クレームの範囲に入るか否かの基準が製法し

がなく、侵害の要否の認定が困難である。v) 特許権者が開示していないより優れた異なる方法で生産されたより優れた物にまで権利を及ぼすべきでない。

他方、反対意見は、PBPクレームは、構造が完全には理解されていない場合における新規な物の発明を保護する「必要性のルール」から生じたものであるという経緯を説明し、i) BASF判決は、周知の物質に関するものであって、新規な物質を保護するために物同一説でのPBPクレームを認めることが必要であるという状況に関わるものではなく、同判決は、全てのPBPクレームを製法限定説で解釈することの根拠とはならない、ii) 多数意見は、要旨認定の場面では物として扱い、技術的範囲の場面では製法として扱うもので、両者が一致しないという問題点がある等の反対の根拠を述べている。

Abbott判決では、PBPクレームの解釈の問題以前に、「crystalline」という語の解釈が問題となっており、当該語句の解釈によって非侵害と判断している点も見逃すべきではない。つまり、PBPクレームの解釈に関する部分は、いわゆる傍論であって、米国最高裁がレビューしなかったことは、例外のない製法限定説の解釈ルールを米国最高裁が是認したとまでは評価できないとも考えられ、その意味でも当該判決はCAFC大法廷判決ではあるが、不安定な判例ともいえよう。

## ②要旨認定

米国においても、特許要件の評価の前提となる発明の要旨認定は依然として物同一説に拠っている<sup>14</sup>。Abbott判決の後の特許権侵害訴訟のCAFC判決であるAmgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche, Ltd., 580 F.3d 1340, 1367 (Fed. Cir. 2009)は、BASF最高裁判決の他、CAFC及び前身のCCPAの多くの先例

を引用し、PBPクレームが特許要件を満たすためには、製法が新しいだけでは不十分で、物としての新規性及び進歩性が必要であることを確認している<sup>15</sup>。

## ③PBPクレームの許容性<sup>16</sup>

米国では、かつては、PBPクレームは、新規で有用な物の発明をした場合であって、製法の記載以外では先行技術に対して十分に差別化して発明を特定することができない場合のみに許容されるとされ、1974年の改定以前の審査便覧では、PBPクレームに拠らなければプロダクトを特定できないことを出願人が示さなければならないこととしていた<sup>17</sup>。

判例も同様で、例えば、In re Brown, 29 F.2d 873, 874, 1929 Dec. Comm'r Pat. 164 (D.C. Cir. 1928)では、物が新規で進歩性があり、かつ、生産するプロセスを除いては物を定義できない場合に、PBPクレームが許容され、裁判所はこの扱いを維持してきた旨述べている。また、In re Lifton, 189 F.2d 261, 38 C.C.P.A. 1119, 1951 Dec. Comm'r Pat. 438 (CCPA 1951)は、製法による特定以外に適切な物の特定方法がある場合には、当該方法により特定しなければならない旨述べている。

しかし、この原則に法的根拠がないことを理由として疑問視する判決が複数出現した<sup>18</sup>。そこでUSPTOは、1974年4月に審査便覧を改定し、PBPクレーム以外に発明を定義できないことを出願人が積極的に示さなければならないという制限は削除され、現在に至った。現在、審査段階では、PBPクレーム以外で発明を特定できることを理由としては拒絶されていない<sup>19</sup>。

しかし、審査便覧の前記改定直後にされたIn re Hughes, 496 F.2d 1216 (CCPA 1974)は、PBPクレームは権利範囲を決定することがより困難であるか

ら、一般論として、物の発明について製法に拠らずに規定することを要求することには正当な根拠があるとし、従来の原則に根拠があることを明示した。ただし、出願人が発明を構造や物理的特性のみで記載することができないと考えた場合に、それをどのように記載できるかを示すのは特許庁の義務であるとして、PBPクレームを記載要件で拒絶した審判部の審決を破棄した。その後、*In re Thorpe*, 777 F.2d 695, 697 (Fed. Cir. 1985)は、PBPクレームは他の方法により定義することが困難な場合のプロダクトについて認められる旨再び判示している。

総合すると、物の発明について製法に拠らずに規定できる場合にはPBPクレームを用いてはならないというルール自体は、審査されていないだけであって、判例上は残っていると見えるだろう。

## (2) 欧州の状況

### ①欧州特許庁 (EPO) の状況

欧州特許庁の審査においてはPBPクレームを物同一説で解釈している<sup>20</sup>。この取り扱いは、“the Board of Appeals<sup>21</sup>”における審決が多数支持しており、安定している。

リーディングとなったケースは、T150/82(OJ 1984, 309)であり、次のように判示した。i) PBPクレームは、通常の構造によって発明を特定することの代わりであるから、PBPクレームが許容されるか否かの問題の前に、新規性・進歩性の特許要件を満たさなければならない。ii) 不明瞭な記載を最小限とするために、特許要件を満たす物の発明に対してPBPクレームの形式が許容されるのは、組成、構造又は他の検証可能なパラメータに拠っては十分に発明を特定することができない場合に許容されるべきである。これらの2要件は、その後も多くの審決が踏襲しており、確立された要

件となっている<sup>22</sup>。

### ②独国の状況<sup>23</sup>

独国においては、最高裁判例により、PBPクレームは、物の発明に関し、構造・特性等により十分には特定できない場合に限り許容され、要旨認定及び技術的範囲の両場面とも物同一説で解釈することで確定している<sup>24</sup>。そして、記載された製法に起因して被生産物に最終的に生じる物理的又は機能的な特質を考慮に入れて保護範囲が確定される<sup>25</sup>。

### ③英国の状況

英国においては、2005年に最高裁判所に相当する貴族院の判決が出され<sup>26</sup>、要旨認定を物同一説で解釈することとなり、EPOの運用と合致した。

## 4. 学説

学説は、次の3つに大別される。i) 発明の要旨及び技術的範囲のいずれも原則として物同一説で解釈する説<sup>27</sup>、ii) 発明の要旨及び技術的範囲のいずれも原則として製法限定説で解釈する説<sup>28</sup>、iii) 発明の要旨は原則として物同一説で解釈する一方、技術的範囲は原則として製法限定説で解釈する説<sup>29</sup>。それぞれの説において、例外を全く認めない見解は少なく、どのような場合に例外的取り扱いをするのかによっても見解が分かれていた。

物同一説で解釈する根拠としては、1) 前記東京高判平成9年2月13日に見られるような物の発明という技術思想においては、物理的存在としての物自体の技術的特徴が技術手段となること、2) 結果物特定説で解釈しなければPBPクレームの存在意義を見いだせないこと（逆に、製法限定説では特許法が物の発明と物の生産方法の発明を分けていることの意味が滅却すること）、3) 最高裁判

例（及び先例）の存在と歴史的経緯・現状の実務の尊重等が挙げられる<sup>30</sup>。

他方、製法限定説で解釈する根拠としては、物同一説で解釈すると、何をもって発明が同一であると判断するのかの基準がしばしば不明確になるのに対して、製法限定説で解釈するとこのような問題がなく、概念範囲が明確になることが挙げられる。ただし、筆者らは、このような問題が生じるのは、特許法 36 条 6 項 2 号の発明の明確性要件の充足に問題ありとすべきものが多いからであると考え、従来技術との違いという新しさが十分に分かることをもって明確であるとするべき旨論じてきた<sup>31</sup>。PBP クレームを明確性要件の観点から適正化すべき旨論じたものは、他に設楽ほか・注 (2) 131 頁、設楽・注 (5) 300 頁があるが、意外に少ない<sup>32</sup>。なお、物同一説について、「製法の記載が技術的範囲を限定する意味を有しないと解釈するものである」と説明されることがあるが、これは誤解である。物同一説は、東京高判平成 14 年 6 月 11 日が判示するように、「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」のであって、その結果として請求項の記載が重疊的な記載である等の理由で解釈に影響しないことがあるにすぎず、製法の記載を全く無視するわけではない。

## 5. 最高裁判決の意義

最高裁は、技術的範囲と発明の要旨を統一的に物同一説で解釈することを明言した。なお、例外については言及しておらず、少数意見が出願経緯禁反言の法理や意識的除外の法理に言及していることも考えると、製法限定説で解釈する例外的な場合を認めていないと考えられる。

もし、原審の考え方が維持されていたら、PBP

クレームの審査実務が欧米と乖離するばかりでなく、他のクレームへも波及して「物」と「方法」の区分が崩壊するなど、多くの判例評釈で論じられたような甚大な弊害も予想された<sup>33</sup>。これが防がれたことの意義は非常に大きい。

## 6. 今後の課題

### (1) 論点の概要

本判決により、物同一説か製法限定説かの最初の分岐点は決定されたが、今後実務で確立していくべき課題は多い。ここでは、6 つの論点について検討したい。第 1 点は、本判決の射程である。第 2 点は、本判決で示された「PBP クレームが許容されるのは、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ实际的でない事情が存在するときに限られる」との基準（以下「不可能非实际的基準」という。）を含めて、明確性要件についてどのように運用していくのかの課題である。第 3 点は、新規性・進歩性の判断手法についてである。これらの要件の判断手法に共通の理解がないことも PBP クレーム増加の一要因と考えられる。また、医薬の分野では、進歩性の否定について、想到容易性だけでなく、実現容易性までも求める考え方に相転移している。その他の分野へ影響しつつあり、併せて検討する。第 4 点は、技術的範囲の判断の評価軸の問題であり、到達限度作用効果説を説明する。第 5 点は、特許法 167 条の一事不再理効の問題である。第 6 点は、インセンティブ設計と権利行使制限の問題である。

## (2) 本判決の射程

### ①発明のカテゴリの射程

本判決は、物同一説採用の根拠として、「実施」についての特許法の定義規定を唯一の根拠としていることもあり、必ずしも明確ではないが、物の発明だけでなく、方法の発明にも射程は広がると考えられる。例えば、特許請求の範囲が「【請求項 1】製法 P で製造される Q。【請求項 2】請求項 1 の被製造物 Q を用いて鯉を養殖する方法。」となっていたとき、請求項 2 は方法の発明だからという理由だけで、引用した「Q」について製法限定説で解釈することにはならないだろう。また、製造方法の発明であっても、「出発物質として請求項 1 の Q を用い、……、R を製造する方法。」となっているような場合にも、技術事項「製法 P で製造される Q」について製法限定説で解釈することにはならないだろう。本判決の考え方は、発明特定事項の 1 つとなっている技術事項である「物」について、その技術的特徴を製造方法の記載により特定しようとしているとみられる記載には適用がされよう。

### ②「製造方法の記載」の範囲

「製造方法の記載」の範囲には、広義のものど、狭義のものがある。例えば、吉田・前掲注 (5) 252-255 頁は、「X-Y 共重合体」のようなクレームも PBP クレームの 1 種としている。本判決の不可能非实际的基準がどの範囲まで適用されるのかの論点がある。

判決は、製造方法が記載されていることの問題として、「一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を（事実上）当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲

等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。」と述べている。ただし、途中、「(事実上)」の文言は筆者が補った。物同一説を採用したことにより、技術的範囲について、当該製造方法以外により製造された物を除外するというにはならない。実際には他の製造方法が存在し得ないから、事実上当該製造方法により製造された物に限定されていることがあるにすぎない。

判決の前記部分を参酌すると、多義的に解釈可能であることが問題となっているのであるから、製法的な記載であって広義には製造方法の記載と捉え得る場合であっても、状態・配置関係等を規定していることが明らかで、一義的に明確に理解できる製法的な記載は、本判決が言うところの製造方法には該当しないというべきであろう。そもそも発明が一義的に明確である場合には、それ以上の制限は課すことはできないはずである。上記の「共重合体」の例や、例えば、「板 A と板 B が、接着剤を介して接合された積層体」などの場合には、一見製法的な記載になっているが、状態・配置関係等を記述しているとみるべきであって、本判決に言うところの PBP クレームには該当しないというべきであろう。物の特定における製法的な記載のどの範囲が本判決における製造方法の記載に該当するのかが問題は、技術分野ごとの事情など様々な具体的事情を考慮しながら妥当な結論を探っていかななくてはならず、難しい宿題である。

特許庁は、早くも、本年 7 月 6 日に「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」という文書を公表した。「物の発明に係る請求項の少なくとも一部にその物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否

かを、明細書、特許請求の範囲、図面の記載に加え、発明の属する技術分野における技術常識も考慮して判断するとし、「単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合」を除外しているところ、妥当であろう。製法的な記載が溢れている中、製法的な記載の全てに拒絶理由を通知するとなったら、大混乱になっただろう。

### (3) 明確性要件—不可能非実際の基準

#### ①不可能非実際の基準の一般論

「不可能非実際の基準」類似の基準は、我が国もかつては採用していた。しかし、実際の運用が難しく、實際上使われなくなってきたという経緯がある<sup>34</sup>。浅見・注(18)は、運用上の問題点として、i) 出願人は「製造方法以外では特定することができない」ということをどのように立証するのか、ii) 製造方法以外の方法によって特定できるか否かをどのように判断するのか、多くの場合、そのような判断をすることは困難ではないか、等を例示し、平成6年の法改正以降、我が国がこのような運用をやめて、出願人がPBPクレームを自由に記載することができるという考え方を採用した経緯を説明している。不可能であることの証明は、消極的事実の証明の一種で困難性が高い。運用する際には、文字どおりの「不可能」ではなく運用するか、又は、多くの場合非実際の基準に拠ることとなるだろう。

非実際の基準では、「出願時において当該物の構造又は特性を解析することが……特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ实际的でない場合」と説示しているところ、まず、物の構造等を解析するのにどのくらいの期間が掛かるならばPBPクレームが

許容されるのかの問題がある。これには、明確な線は引けない。そして、特許制度は、1日でも早い者のみが特許を取得できるという、いわば勝ち総取りの非常に過酷な競争システムである。通常、我が国に特許出願をして優先権を獲得して海外の特許権を取得するという実務を考えると、外国の発明者との競争がある以上、この基準を厳格に運用することは、海外の特許の獲得競争において我が国の発明者を不利にしてしまうから、厳格には運用すべきでないだろう。このことは、補足意見が「審査においても、出願人がこれを積極的かつ厳密に立証することは事柄の性質上限界があるので、これを厳格に要求することはできず、合理的な疑問がない限り、これを認める運用となる可能性が大きく、その意味では、さほど大きな懸念を抱かなくても済む可能性が大きい。」と述べていることから、また、「本当に必要なPBPクレームが駆逐されてしまう」ことを懸念する少数意見に応える意味でも肯定されるべきであろう。

さて、このように考えると、不可能非実際の基準を運用しても、多くの場合には、PBPクレームに拠らずとも構造等でさほど困難なく特定できる場合にPBPクレームでなくなるだけである。すると、PBPクレームであっても、構造・特性等が容易に理解でき、余り問題のないものがPBPクレームでない形式になるだけで、それ自体は望ましいことではあるが、PBPクレーム一般が抱える不明確性の問題の本質的な解決にはならないようにも思われるが、何が問題だったのだろうか。

#### ②不可能非実際の基準の背景とその水準

不可能非実際の基準が判示された背景事実を探ると、その理解の鍵となるのは、「蛇足的な記載」のようである。本件特許は、審査段階で拒絶査定を受けている。拒絶査定時には、製法特定のない

請求項は拒絶の対象となっていたが、製法特定のある請求項は拒絶の対象とはなっていなかった。その後、出願人は、製法特定のある請求項だけを残し、前置審査の段階で特許査定を得ている。原審において X は「本件各発明が本件製法要件の記載の有無にかかわらず特許性を有するものであることは、甲 43（特許庁長官の意見書）の記載からも明らかであって、出願人（控訴人）が拒絶査定後に当時の請求項 3 及び請求項 6 等を削除したのは、単に拒絶理由が示されていない請求項について早期に権利化を図るためにすぎない。」と主張している。「特許庁長官の意見書」とは、関連審決取消訴訟事件の知財高裁における裁判時に、特許法 180 条の 2 第 1 項の規定に基づく知財高裁からの求意見に対して特許庁長官が回答したもので、次のように述べている。

『方法 P で製造された、構造式 X で表される化学物質。』（P は新規性及び進歩性を有する方法。なお、構造式 X で表される化学物質は公知。）という発明について考えてみると、生産物である化学物質は構造式 X によって特定できており、製法 P によって化学構造に何らの影響をも及ぼさないことが明らかであるから、構造式 X で表される化学物質が公知であれば、この発明は新規性がないと判断される。この例は、請求項に記載された製造方法が生産物の構造に影響を及ぼさない例である。……権利設定の段階では、……物の構造等に何の影響も及ぼさない製造方法によって表現されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームも存在する」。

つまり、当該意見書では、製法の記載はいわば蛇足、なくても同じと解釈している。

そして、少数意見には、「これら以外は、……、審査官としてはこれをそのまま特許請求の範囲の記載として認めて、新規性・進歩性等の特許要件

の判断を行うという運用であり、たとえそれがクレームの記載としては蛇足であっても同様である。」との下りがある（下線は筆者。）。また、補足意見は、「審査の際の上記不可能・困難・不適切事情の有無については出願人がその事情の存在を理由に出願していることから、改めてその存否について実質的な審査はほとんどせず、出願人が上記のような請求項による出願をするのであれば、特許庁は、その記載をもって不可能・困難・不適切事情があるものとして、PBP クレームとして物同一説により物自体の新規性・進歩性の有無を審査している。」と認識を示して、「今後は、審査の段階では、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合には、それが PBP クレームの出願である点を確認した上で、不可能・非実際の事情の有無については、出願人に主張・立証を促し、それが十分にされない場合には拒絶査定をすることになる。」としている（下線は筆者。）。

これらの点を踏まえると、補足意見が「PBP クレームについては、例外的にこれを認めるものとし、PBP クレームを認めるべき事情があるか否かは、厳格に考える必要があり、出願審査も実質的にそれに対応してされるべきものであろう。」と説明しているところ、最高裁判所が不可能非実際の基準の要件を示したのは、不必要な記載・蛇足の記載との主張があった文脈も含めて考えることが正しいと思われ、このような主張が後からされないことを担保するという意味での厳格な審査であって、不可能非実際の基準を充足する水準自体を高いものにすることを趣旨としているものではないと理解することが妥当であると思われる<sup>35</sup>。つまり、不可能非実際の基準を高く設定して PBP クレームを抑制することが判決の趣旨ではなく、先行技術との差別化をするために物の技術的特徴を特定する目的で記載したということを明らかにす

ることがまず重要と捉えるべきであると思われる。

### ③要旨認定の多義性と明細書等の参酌

ここで、例えば、「AにBを配合してなる○○。」というクレームを考えてみよう。物同一説で解釈することとなった場合でも、発明の要旨認定には2通りが考えられる。1つ目は、とにかく「AとBが混合状態にあればよい」という理解で、従来技術として「BにAを配合してなる○○」という先行技術があった場合に新規性を失うという解釈である。2つ目は、従来技術として「BにAを配合してなる○○」があった場合に、「AにBを配合してなる○○」は、前者とは違う技術的特徴があるという解釈である。もう少し具体的に考えてみよう。「ミルクに紅茶を配合した飲み物」が「紅茶にミルクを配合した飲み物」と同じと考えていいのか否かの問題である。世の中には、「ミルクに紅茶を入れるという手順で作ったもの」と「紅茶にミルクを入れるという手順で作ったもの」の味の違いが分かる人がいるという。種明かしをすると、ミルクは熱で変性してしまうところ、熱い紅茶にミルクを入れると、初期に入れたミルクが熱で変性し易く、その味の相違が分かるということらしい<sup>36</sup>。明細書に、手順の違いと味の違いを説明しているときには、「ミルクに紅茶を配合した飲み物」は「紅茶にミルクを配合した飲み物」とは違う技術的特徴を有しているとして理解することになる。他方、明細書は特段手順の違いを意識していないときには、単に混ざっているだけであり、「ミルクに紅茶を配合した飲み物」は「紅茶にミルクを配合した飲み物」と同等と扱うことが適切であろう。

まとめると、PBPクレーム自体を見るだけでは、多義的に捉えられる場合があるということである。そして、PBPクレームを解釈する上では、明細書

等の参酌が不可欠であって、認識されている先行技術との比較、当該発明の技術効果の把握無しには、発明の要旨の把握、発明の異同を論じることができないということである。

### ④本件発明の要旨の解釈

特許庁長官の意見又は関連審決取消訴訟の審判事件の審判合議体の考えでは、本件発明における製法の記載は、請求項に記載された製造方法が生産物の構造に影響を及ぼさないとの理解で、製法の記載はいわば蛇足、なくても同じと解釈している。この解釈には議論の余地があり、審査官は別の解釈をした可能性がある。

本件特許の優先日当時、本件発明に記載されたプラバスタチンナトリウムは、当業者にとって公知の物質であり、プラバスタチンラクトン及びエピプラバは、プラバスタチンナトリウムに含まれる不純物として知られ、できる限り不純物が少なく、より高純度のものを製造することが望まれていた。本件の明細書では、前記の不純物の濃度を問題としているが、純度・不純物濃度と技術効果の関係は特に説明されていない。特許請求の範囲には、製法特定がなく、不純物濃度のみ特定した請求項が存在していた。これらを総合すると、製法特定は、製法特定のない請求項には存在しない何らかの技術的事項を特定しようとしていたと考えるのが通常であると思われる。そして、明細書の記載がプラバスタチンラクトン及びエピプラバという不純物に終始していたと考えると、不純物の文脈で要旨を捉えることが妥当であるとも考えられる。これは推測にすぎないが、PBPクレームを製法限定説で審査官が解釈したことは考えにくく、審査官は、「当該製法の採用により必然的に伴われる不純物は包含されているが、プラバスタチンラクトン及びエピプラバという不純物は所定量

以下である「プラバスタチンナトリウム」として発明の要旨を把握した可能性がある。このような要旨認定も、特許庁長官のそれとは異なるものの、審査基準に即したものといえると思われる。

このように、明細書や技術常識を参酌しても、明細書に情報が足りない場合には、明細書を参酌しても依然として要旨が多義的に捉えられる場合もある。意見書等の書面で証拠を残しておかないと、後に異なる主張をされる可能性もある。この意味でも、PBPクレームを認めるべき事情があるか否かは、その必要性も含めて、厳格に審査を進める必要がある。

#### ⑤不可能非実際の基準の判断の前提事項

欧州・米国の判例をみると、PBPクレームが許容される前提としては、不可能非実際の基準類似の要件を充足することの前に、物が新規性・進歩性の特許要件を充足していることが前提条件となっていることに注意が必要である。特にEPOの実務では、PBPクレームにより特定される物は、それ自体が、製法とは異なる別の技術課題を解決する独立した技術手段として認識されなければならないとしている<sup>37</sup>。つまり、明確性要件を満たしていることを審査してから新規性・進歩性等の特許要件を審査するのではなく、製法とは別個の課題を解決するところの新しい非自明な技術手段としての物の発明の存在を確認してから、PBPクレームによる特定の許容性を評価している。

その意義について考えてみよう。例えば、ある者が、新規の製造方法を発明して請求項1に記載し、請求項2において、「請求項1に記載された製造方法により製造された被製造物。」と記載したような場合を考えてみよう。そして、出願人が、不可能非実際の基準を充足するための主張として、「製法が異なれば、厳密には非製造物には何らか

の相違があり、厳密な意味での同一とは言えないのが経験則の示すところだ。したがって、請求項2に係る物が先行技術と同一とは断定できません。真偽不明です。また、出願人自身も、先行技術文献に記載されたものとの相違が分かっていません。したがって、構造等による特定は不可能又は非实际的であり、PBPクレームは許容されるべきです。」と主張した場合どう考えるべきであろうか。このようなPBPクレームの特許発明が増大すると、製法限定説の論者が指摘してきたように、何を持って同一と判断するのかの基準が不明となり、技術的範囲が不明確なPBPクレームが増大してしまう。不可能非实际的基準の運用に際しては、「製法とは別個の課題を解決するところの新しい非自明な技術手段としての物の発明の存在があり、従来技術と差別化・峻別するために発明を特定することが必要であるが、構造・物理的特徴等では特定できない事情がある」ということを出願人に説明してもらうことが必要である。最高裁判決も、特許登録される、したがって、特許要件を満たすことを前提として議論しているから、EPOと同様に扱うことは可能であると思われる。尤も、後述するように新規性の要件を規範的要件として運用することでも実際には同じ結果を得ることができる。

#### ⑥実務の変更の必要性

不可能非实际的基準の導入により従来の実務は相当程度変更されることになる。審査基準では、「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（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」としていた<sup>38</sup>。これは、東京高判平14年6月11日を基礎にしていたが、最高裁判決では、「不適切な場合」が落ちている。

補足意見は、「特許庁の現在の審査実務で採用されているとされている『不適切な場合』という基準は、……構造等でさほど困難なく特定できる場合であっても、単に発明の構成を理解しやすくするために製法を記載することまで認める余地を残すこととなり、いずれにしろ、PBPクレームの概念を認めた趣旨と齟齬しかねない面が生じ、妥当とはいえないところである。」と説明している。この点も考えると、本判決は、発明がイメージしやすい等の理解のし易さよりも、要旨の多義性を抑制することを優先させたといえることができるだろう。

既に見たように、手順の要素がある場合は、要旨が多義的又は曖昧になる可能性があり、構造等による特定ができるのならばそれに越したことはない。その他、製法的な記載に温度、処理時間、圧力、雰囲気等の製造条件の要素が読み込める場合は、手順の要素があるときよりも、結果としての物が連続的に変化するからより曖昧になりやすく、より構造等による特定によるべきである。

今後、出願人としては、たとえ製造方法の記載で明確であると思われるケースであっても、構造等でさほど困難なく特定できる場合は、製法的な記載での技術事項の特定は避けなければならないが、これは、愛の鞭と考えるべきであろう。PBPクレームは、外国においては、権利行使の場面では製法限定説で解釈される場合があるのだから、世界に打って出るのであれば、極力PBPクレームは避けるべきである。欧米や韓国の出願人は、構造・状態の記述で物の発明の個々の構成要素を特定していることが多いが、日本の出願人は製法的な記述で特定することが多いように感じる。例え

ば、「表面が……の凹凸構造になっており」のような記載とすればよいところ、「表面は……の粗面化处理されており」と記載してしまうようである。後者は多義的に捉えられる。そして、国によっては、後者の場合だと、製法限定説で解釈される可能性がある。海外で効果的に特許を取得するためにも、出願人としては、構造・状態の記述を追求することが重要であり、クレームのドラフティング技術を磨くことが望まれる。

### ⑦実務への影響のインパクト

表1は、2007年に出願されて審査された特許出願を無作為抽出し（533件、うち特許されたもの361件）、出願当初及び特許時の特許請求の範囲にPBPクレームが存在したかの実態調査を行ったものである。なお、方法のカテゴリーの発明については、PBPクレームに該当するか否かの評価は行っていない。2007年の出願は、ほぼ全件について審判まで含めて手続きが終了しており、係属中の案件の影響が無視し得るほど小さいという条件で最も新しい出願年に該当する。審査に付された特許出願のうち、 $11.4 \pm 2.8\%$ の案件が、出願当初にPBPクレームを包含していた（「±」は95%信頼区間で定義される標本誤差を表している）。これらの案件の多くは、新しい運用では、36条6項2号の明確性要件違反の拒絶理由が通知される可能性が高い。最高裁判決の影響が非常に大きく、審査負担の増大が相当程度あることが窺える。特許になったもののうち40件（ $11.1 \pm 3.3\%$ ）がPBPクレームを包含していた。このうち、製法の請求項を引用する物の請求項や物の発明の下位の請求項で製法限定しているものは、仮に無効になったとしても影響は限定的である。問題は、独立形式のPBPクレームの請求項であるところ、21件（ $5.8 \pm 2.5\%$ ）あった。このうち、8件は、製法の請求

表 1: PBP クレームの実態調査の結果

対象案件	標本数	出願当初に PBP クレームを包含する案件数	特許時に PBP クレームを包含する案件数	内訳(1 段目公開時, 2 段目特許時)		
				独立形式の請求項が PBP クレームであるもの	製法の請求項を引用する物の発明の請求項があるもの	物の発明の請求項の下位で製法を規定するもの
全対象案件	533	61(11.4±2.8%)	36(6.8±2.2%)	26(4.9±1.9%)	9(1.7±1.1%)	34(6.4±2.1%)
うち特許されたもの	361	36(10.0±3.1%)	40(11.1±3.3%)	21(5.8±2.5%)	7(1.9±1.5%)	20(5.5±2.4%)

対象案件: 2007 年の出願であって、審査がされた案件。着手後取り下げ案件を対象に含む。  
±の後の値は、標本誤差を表す。内訳には重複がある。

項が存在した。残る 13 件のうち 6 件は訂正により経時的要素が簡単に除去可能と考えられるものであり、特許権の実質的な有効・無効に影響の可能性のあるものは、7 件 (1.9±1.5%) であった。

#### (4) 新規性・進歩性の判断手法の確立

##### ①本件審査時の特許要件の判断

審査における特許要件の判断過程として、次が考えられる。

「当該製法の採用により必然的に伴われる不純物は包含されているが、プラバスタチンラクトン及びエピプラバという不純物は所定量以下であるプラバスタチンナトリウム」として発明の要旨を把握した。当該製法の採用により必然的に伴われる不純物を有する点で、異なる製法によるプラバスタチンナトリウムと相違点がある、少なくとも同一であるとは立証できない。そして、この不純物を積極的に包含しようとする「動機付け」はないから、進歩性を有する。

このような製法が異なれば厳密には不純物など何かは異なり、厳密には物が異なるとの議論は、しばしば聞かれることであり、このような場合の

新規性・進歩性の特許要件の判断手法に共通の理解がないことも PBP クレーム増加の一要因と考えられる。

##### ②不純物クレームの新規性の在り方

特許が保護対象としているのは、発明、すなわち、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(以下単に「技術思想」という。)である。技術思想とは、技術手段と技術効果の因果関係で構成されるアイデアである。技術効果に関係のない不純物が包含されているだけという場合、これは、実質的な相違点とはいえないというべきであろう。例えば、従来技術に「ウルトラマンの絵が描かれた特定形状のコップ」があり、本願発明が「ドラえものの絵が描かれた特定形状のコップ」であり、絵の点を除いて、他は同一であったとしよう。この場合、確かに物理的存在としての「物」としては違う。しかし、我々が取り扱っているのは「技術思想」である。このような審美的なデザインの差は、たとえドラえものの絵が新規であったとしても、それがどんなに困難であったとしても、技術思想としての相違点とは認められ

ない。重要なのは、技術思想としての同等性であって、物としての完全同一性ではない。

特許法第29条第1項の新規性の要件については、一般的には、もっぱら事実の問題であると捉えがちであるが、技術思想として同等と評価できるかという規範的要件として考えるべきである。対比される二つの発明において、発明特定事項の一部が相違しても、その相違部分が技術効果に影響するものでなければ、実質的に同一であると評価すべきである<sup>39</sup>。

### ③進歩性—想到容易性と実現容易性

29条2項の発明の容易性については、発明は、技術思想であるから、思想としての容易性、すなわち、想到容易性のみが問題となるべきと考えるが、近年進歩性を否定するにあたり「実現容易性」までも求める考え方が台頭してきている。筆者は、これを懸念する観点からさまざまな機会で論じてきた<sup>40</sup>。この場も借りて論じたい。

関連審決取消訴訟事件の無効審判においては、審判合議体は、「有効成分である化学物質をある純度以上に高純度とする手段を当業者が容易に想到し得ない場合は、そのような高純度の有効成分である化学物質の発明は、当業者が容易に発明をすることができるものではない。」とした。この点について、特許庁長官の意見書は「医薬品に関する技術分野において、その有効成分である化学物質をできるだけ高純度で得ることは当然の課題であるとしても、有効成分である化学物質をある純度以上に高純度とする手段を当業者が容易に想到し得ない場合は、そのような高純度の有効成分である化学物質の発明は、当業者が容易に発明をすることができるものではない。」と、「医薬品」と分野を限定しているが、実現容易性がないことを根拠として発明の進歩性を認める旨説明している。

発明を含む、知的財産権法の保護対象が一般的に「経済的価値のある情報」に対する保護法であることは、法学に限らず、経済学の分野でも共通の理解である<sup>41</sup>。そして、発明がどのような情報であるかということ、技術手段と技術効果の因果関係を認識したアイデアという「情報」である<sup>42</sup>。「発明」と「発明品」とを混同してはならない<sup>43</sup>。本件の場合、不純物が所定量以下であることの技術効果は、明細書には特段記載なく、本件発明は、「特定の不純物が所定量以下のプラバスタチンナトリウムは、人体への悪影響が少ない」という技術思想でしかない。「不純物として周知のプラバスタチンラクトン及びエピプラバが少ない方が安全である。」という周知の情報と等価であって、実質的に新規性がない。

不純物・純度クレームについて進歩性が認められるのは、今まで全く注目されておらず無害と信じられていたり、所定量以下であったら十分であると考えられ誰もより純度の高い領域に挑戦することをしていなかったりする状況で、不純物の濃度を所定以下にしたら予期せぬ効果があった場合等、技術手段からみて予測困難な技術効果がある場合であったはずである。少なくとも、一般の技術分野での伝統的な考え方は、そうである。我が国で物質特許が導入された際に策定された物質特許の審査基準においても、「公知の化学物質と化学構造が類似している化学物質であって、新規反応に基づく処理手段によってのみ製造することができる化学物質の発明、又はその化学物質の製造に類推適用することが困難な既知反応に基づく処理手段によってのみ製造することができる化学物質の発明は、そのことのみによっては化学物質としては進歩性があるものとはしない。」としており、原則として製法の困難性、すなわち、製造実現の困難性は、物質発明の進歩性を根拠づけたいとし

ていた<sup>44</sup>。産業別審査基準は、平成5年に技術分野共通の審査基準が策定された際に廃止されたが、この審査基準では、発明の進歩性を想到容易性の観点から評価することになった。その後、平成7年に策定された「平成6年改正特許法の運用」<sup>45</sup>においては、「もっぱら達成すべき結果によってのみ物を特定する請求項となる場合（たとえば『A以上の速度で飛行することができる飛行機』『表面反射率をB%以下とした光ディスク』等）において、その達成すべき結果が出願前に当業者によく知られた技術的課題であり、かつ、その結果によって特定しようとしている当該物（上記の例における『飛行機』『光ディスク』）が出願前に当業者に知られた物又は当業者が容易に発明できたものであるときは、他に進歩性を推認できる根拠（例えば引用例と比較して際だって優れた有利な効果の存在等）がない限り、出願前にその技術的課題を解決する具体的手段が知られていなくても、当該請求項に係る発明は、当業者が容易に想到することができたものと考えられる。」としていた<sup>46</sup>。

このような、特許法29条2項のいう発明の容易性とは想到容易性であって、実現容易性までも要求するものではないという考え方は、東京高判平成15年5月8日最高裁HP（平成14年（行ケ）324号）、東京高判平成15年11月27日最高裁HP（平成12年（行ケ）429号）、東京高判平成16年3月9日最高裁HP（平成13年（行ケ）577号）などで支持されてきたところであった。

ところが、知財高判平成20年10月2日（平成19年（行ケ）第10430号）では、「【請求項1】水とは別に約93重量%以上のアカルボース含有量を有する精製アカルボース組成物。」とのクレームの進歩性に関して次のように判示している。

「原告は、医薬品原料としては高い純度が要求されるのが周知なのであり、既に純粋なアカルボース

が存在していたのであり、また、精製を繰り返すことでより純度の高い物質が得られることも常識であって、精製法は甲2のほかにも多数の種類が知られていたのであるから、本件発明は、甲3と甲2から容易に発明することができた、と主張する。

しかしながら、ある精製方法を繰り返し行ったとしても、その精製方法ごとに、達成できる純度に自ら上限があるのが通例であって『精製を繰り返すことでより純度の高い物質が得られること』によって、直ちに、本件発明で規定する純度のものが得られるとは認められない。

…（中略）…

したがって、たとえ課題や動機が存在していたとしても、本件優先日前に、本件発明で規定する純度を達成可能とする手段は公知ではなかったことから、本件発明で規定する純度のものを得ることは、当業者といえども容易には行い得なかったものと認められる。

(4) さらに、原告は、本件発明1において、純度を93%以上とすることによる特段の作用効果が認められない、と主張する。しかしながら、それまで技術的に達成困難であった純度を達成できたことは、それ自体で、特段の作用効果を奏したものであることができるものであって、原告の上記主張も採用することができない。」。

上記知財高裁判決は、進歩性の否定に想到容易性だけでなく、実現容易性を要求したという意味で、歴史的な大転換点とも呼べる事件である。予測困難な効果とは技術手段との関係で論じられるべきものであるが、上記判決は、製法の効果を物の発明の予測困難な効果とするものであって、この意味でも異色である。「水とは別に約93重量%以上のアカルボース含有量を有する精製アカルボース組成物」という技術手段は、「水とは別に約93

重量%以上のアカルボース含有量を有する」という技術効果があるという、トートロジーな情報と捉えることとなり、とても技術思想どころか、有益な情報に値しないものに独占権を付与している。

医薬品の分野では、大転換をする判決があった。関連無効審判事件の審判合議体の審決の結論や長官の意見書は前記判決に沿ったものであり、直近の審決取消訴訟の判決に従ったという意味では正しい。ただ、このような考え方は、歴史的には大転換であり、無効な特許を大量発生させない観点から、最高裁判所、知財高裁特別部が早期に判断を示すことが望まれる。

### (5) 到達限度作用効果説

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、従来 2 説があるとされていた<sup>47</sup>。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り、例えば、効果に関係なく、必然的に伴われる不純物までも常に含めて把握するという考え方である。これに対して第 2 の説は「作用効果説」と呼ばれ、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。これに対して、筆者らは、低分子有機化合物の場合を例として、そのいずれも妥当でない旨説明した<sup>48</sup>。ある有用性（物性）を示す低分子化合物の化学構造が分からないために PBP クレームを用いたのに、全部説では、實際上製法限定説と同じになってしまい、PBP クレームを認める趣旨が没却してしまう。他方、作用効果説についてみると、特定の化学構造が共通している又は類似していることにより、

PBP クレームが特定しようとしている低分子化合物と共通の物性を示す物質が存在し得ることがある。この場合、作用効果説では、出願人が作っていない化学構造式の低分子有機化合物までも文言侵害としての権利範囲に包含することとなってしまい、構造等で特定した場合より広い範囲になって不適切である。そこで、我々は、結晶構造等が問題とならないような場合には、化学構造式という意味での同一性との基準が妥当であると示した。これをより汎用性の高い考え方に一般化すると、低分子の生化学的な性質は、例えば、平面的な化学構造式で決まる場合、立体配置や結晶構造も重要になる場合、不純物までもが鍵になる場合等に分けられる。同じ作用効果を示すのに必要十分条件となる構造等の技術的特徴を有する物質群のうち、目的となる物性に応じて不純物等の効果に影響を与えない事項については、実質的技術事項でないと捨象して考え、残る階層レベルで当該特許において発明者が到達した限度が同一性の判断のメルクマールであると考えている。あえて名前をつけるのであれば、「到達限度作用効果説」である。他の発明についても、技術思想としてどういう意味で新しく進歩性があるのかがはっきりすれば、何をもって同一とするかの評価の軸が定まり、多くの場面で権利範囲の明確化に有効に機能すると思われる。

### (6) 特許法167条の一事不再理効

関連審決取消訴訟においては、知財高裁の要旨認定に明らかに誤りがあるが、明確性要件については特許無効の理由として挙げられていなかった。審決取消訴訟の審理範囲には制限があるから（最大判昭和 51 年 3 月 10 日民集 30 卷 2 号 79 頁参照。）、本判決のような明確性要件を審理するために差し戻したり、審決を取消することができず、最高裁判

所は審理しなかったのかもしれない。しかし、ここで新たな問題が生じている。特許法 167 条のいわゆる一事不再理効の規定により、特許無効審判の審決が確定したときは、当事者は同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。もし一事不再理効で特許無効の抗弁が制限されると、本件侵害訴訟において無効審判請求人 Y が進歩性を否定するためには、本件発明の不純物水準を実現する具体的な製法が公知であったことを主張する道しか残されなくなってしまう。私見では、たとえ無効審判と特許権侵害訴訟で当事者が共通であったとしても、本件関連審決取消訴訟のように、高裁の判断に明らかに誤りがある場合には、104 条の 3 の特許無効の抗弁には、一事不再理効を及ぼさざるべきでない。他の者が請求したら特許無効となる明らかな特許無効理由があるのに一事不再理効を適用することは、正義に反すると思われる<sup>49</sup>。

### (7) インセンティブ設計と権利行使制限

浅見・前掲注 (18) 97 頁及び設楽・前掲注 (5) 296-300 頁は、発明の要旨については同一説を採りつつも、権利行使の場面では、全ての同一の物に対して権利行使をできるのではなく、例えば PBP クレームが特定しようとしている構造等の特徴が明らかになる前の侵害行為については制限されるべきとの考えを示している。どの場合に制限されるべきかは難しい問題であるが、制度のインセンティブ設計という観点からすると、最初は PBP クレームで出願した場合でも、なるべく早い段階で、構造等を解明して国内優先のような形で出願し直すことにインセンティブが付与されることが望ましい。少数意見が出願経緯禁反言の法理や意識的除外の法理に言及していることを考えると、このような法理を用いての技術的範囲の解釈

はできないが、大淵・前掲注 (5) 178 頁が指摘する権利行使可能範囲制限の法理は、本判決の下でも可能と思われる。ただし、クレーム解釈の名の下に比較的自由に用いられた場合とは異なり、抑制されたものとならざるを得ないであろう。そのほか、PBP クレームの場合には、事情を総合して、場合によっては特許法 103 条の過失推定が崩れることが議論されてもよいのではないだろうか。

## 7. 終わりに

最高裁判決は、PBP クレームの運用を、振り出しに戻したともいえ、具体的な判断は知財高裁に委ねられた。知財高裁の差戻し審では、上記のとおり、法的に重要な事項の判断がされる可能性があり、注目される場所である。さて、特許制度全体を見渡すと、先人は、発明が技術思想であるということに常に念頭に置き、制度全体を整合性あるものとするべく努力を行って来た。今、温故知新として、先人の努力を学んでいくこととしたい。

謝辞

本論考については、特許庁の道祖土新吾審査官に大変有益な議論をいただきました。ここに感謝の意を表します。

PBP クレームの実態調査においては、リサーチアシスタントの森川純子さんに多大な御協力をいただきました。ここに感謝いたします。PBP クレームの実態調査の部分の研究については、JSPS 科研費 26885031 の助成を受けたものです。

注)

<sup>1</sup> 1審の判例評釈として、中野睦子「判批」知財ふりずむ (2010) 94号74頁、生田哲郎=佐野辰巳「判批」発明 107巻12号 (2010) 43頁、愛知靖之「判批」法七増刊 (速報判例解説) 9号 (2011) 269頁。

- <sup>2</sup> 控訴審の判例評釈として、生田哲郎＝佐野辰巳「判批」*発明*109巻4号(2012)37頁、L&T55号(2012)78頁、設楽隆一＝石神有吾「判批」*ジュリ別冊*209号「特許判例百選 第4版」(有斐閣, 2012)130頁、小泉直樹「判批」*ジュリ*1441号(2012)6頁、藤野睦子「判批」*知財ぶりずむ*116号(2012)52頁、渋谷達紀「判批」*知財ぶりずむ*117号(2012)21頁、鈴木将文「判批」L&T57号(2012)54頁、乾裕介「判批」*AIPPI*57巻8号(2012)2頁、宍戸充「判批」*民事判例*(2012)5号168頁、吉田広志「判批」*判例時報*2160号(2012)164頁、岡田吉美＝道祖土新吾「判批」*特研*54号(2012)38頁、清永利亮「判批」*特研*54号(2012)52頁、潮海久雄「判批」*ジュリ臨時増刊*1453号(2013)264頁、愛知靖之「判批」*新・判例解説Watch*(法セ増刊)12号(2013)233頁、南条雅裕「判批」*パテ*66巻(2013)3号134頁、城山康文「判批」*ジュリ*1475号(2013)38頁、長谷川俊明・国際商事法務41巻5号682頁、岩坪哲「判批」*ジュリ増刊『実務に効く 知的財産判例精選』*(2014)16頁。
- <sup>3</sup> 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。」
- <sup>4</sup> 最高裁判決前の運用は、「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)。
- <sup>5</sup> 鈴木・前掲注(2)58頁、岡田＝道祖土・前掲注(2)42-45頁、大淵哲也「クレーム解釈と明細書」*パテ*67巻14号(2014)174頁、吉田広志「プロダクト・パイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲(1)」*知的財産法政策学研究*12号(2006)261頁、設楽隆一「プロダクト・パイ・プロセス・クレームの要旨認定とクレーム解釈についての考察—知財高裁特別部平成24年1月27日判決を契機として—」*牧野利秋先生傘寿記念諸文集「知的財産権法理と提言」*(青林書院, 2013)283頁。
- <sup>6</sup> 田村明照「物の製法による限定(プロダクト・パイ・プロセス)」*竹田稔監『特許審査・審判の法理と課題』*(2002)2661頁。
- <sup>7</sup> 侵害訴訟の裁判例の概要は、嶋末和秀「プロダクト・パイ・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)138-158頁のほか、鈴木・前掲注(2)59頁、大淵・前掲注(5)172-173頁。
- <sup>8</sup> 欧米におけるPBPクレームの状況は、鈴木・前掲注(2)に大変分かりやすく整理されている。その他、Gregor Grant & Darren Smyth, *The Protection Conferred by Product-by-Process Claims*, *E.I.P.R.* 2010,32(12),635。
- <sup>9</sup> 前掲注(8)のほか、McEwen, James G., and Ramya Possett. “Broadening Chasm between Claim Interpretation during Litigation and Examination for Product-by-Process Claims, The.” *Landslide* 3 (2010)13。
- <sup>10</sup> 山口晶子「判比」*際商*38巻6号(2010)843頁、河野英仁「判比」*知財ぶりずむ*7巻82号(2009)117頁、板井典子「プロダクト・パイ・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)1933-1948頁。
- <sup>11</sup> それまでは、結論を異にする次の2つのCAFC判例が存在していた。*Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565 (Fed. Cir.1991)は、物同一説を採用した。その根拠として、新規性・進歩性の特許要件が物同一説の下で判断されていることを根拠としている。その後に出された*Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.*, 970 F.2d 834 (Fed.Cir.1992)は、本文で後述する最高裁判例(BASF判決)の存在を指摘し、*Scripps*判決には先例拘束性がないとし、製法限定説を採った。木村耕太郎『判例で読む米国特許法[新版]』(商事法務, 2008)175頁参照。
- <sup>12</sup> *Cochrane v. Badische Anilin & Soda Fabrik*, 111 U.S. 293, 4 S. Ct. 455, 28 L. Ed. 433, 1884 Dec. Comm’r Pat. 230 (1884)。
- <sup>13</sup> *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, 39 n.8, 117 S. Ct. 1040, 137 L. Ed. 2d 146 (1997)。
- <sup>14</sup> *MPEP* 2113。
- <sup>15</sup> ほかに*In Int’l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.*, 589 F.3d 1233 (Fed. Cir. 2009), *Greenliant Systems, Inc. v. Xicor LLC*, 692 F.3d 1261, 103 USPQ2d 1951 (Fed. Cir. 2012)。
- <sup>16</sup> 米国におけるPBPクレームの許容性の変化については、Donald S. Chisum “Chisum on Patents” (2014) *Matthew Bender*, 8-479 - 8-487頁及び国際委員会・第2小委員会「米国Product-by-Processクレームの解釈に関する最近のCAFC判例研究—*Scripps*事件と*Atlantic*事件—」*知管*44巻4号(1994)463頁。
- <sup>17</sup> 1974年改定前の*MPEP* (706.03(e))。
- <sup>18</sup> *Chisum*・前掲注(16)8-479及び8-480、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)483-501頁、浅見節子「プロダクト・パイ・プロセス・クレームの解釈の日米比較」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』(知的財産研究所・2003)96-98頁。裁判例として、*In re Steppan*, 394 F.2d 1013, 156 USPQ 143(CCPA, 1967), *In re Pilkington*, 411 F.2d 1435, 162 USPQ 145 (CCPA, 1969)。
- <sup>19</sup> *MPEP* (2173.05(p))。
- <sup>20</sup> “Guidelines for Examination” Part C Chapter III 4.12。

- 21 「審判部」又は「抗告部」と訳されるが、その審決に対しては不服を申し立てることができず、審決が最終的な判断となる。
- 22 “Case Law of the Boards of Appeal (7th edition 2013)”の「II. A.7. Product-by-process claims」参照。Case Lawによると、i) の要件については、T 251/85, T 434/87, T 171/88, T 563/89, T 493/90, T 664/90, T 555/92, T 59/97, T 1164/97, T 238/98, T 748/98 and T 620/99)等があり、ii) の要件についても、T 333/93, T 749/95, T 950/97, T 1074/97, T 933/01等の同旨の審決があり、確立された判例とされている。
- 23 大淵・前掲注(5) 152頁, Harguth, Alexander, and Steven C. Carlson. *Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook* (Kluwer Law International, 2011), 鈴木・前掲注(2)。
- 24 Federal Supreme Court, X ZB 13/90, BGH, GRUR 1993, 651, “Tetraploide Kmnillc”
- 25 Federal Supreme Court, X ZR 159/98, BGH, GRUR 2001, 1129, “zipfelfreies Stahlband”; Federal Supreme Court, X ZR 188/01, BGH, GRUR 2005, 749, “Aufzeichnungstraeger.”
- 26 Kirin-Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel [2004] UKHL 46; [2005] RPC 9 (HL)。
- 27 滝井・前掲注(18), 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」横浜商大論集33巻1号(1999) 66-82頁, 細田芳徳「組成変化を伴う組成物発明の権利解釈」パテ53巻7号(2000) 3-10頁, 田村・前掲注(6) 263-271頁, 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, 南条・前掲注(2), 浅見・前掲注(18), 吉田広志「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(2. 完)」知的財産法政策学研究13号(2006) 142頁, 嶋末・前掲注(3) 152-158頁, 渋谷達紀『知的財産法講義 2 著作権法・意匠法 第2版』(有斐閣, 2007) 34,199頁, 渋谷・前掲注(2), 釜田佳孝「判批」小野昌延先生喜寿記念「知的財産法最高裁判例評釈大系I」(青林書院, 2009) 611頁, 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, 愛知・前掲注(1, 2), 岡田吉美=道祖土新吾「プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての考察」パテ64巻15号(2011) 86-102頁, 岡田=道祖土・前掲注(2), 近藤恵嗣「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」大淵哲也ほか編著『特許訴訟 [上]』(民事法研究会, 2012) 629頁, 鈴木・前掲注(2), 三村淳一「日本におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関する一考察」日本大学知財ジャーナル6巻(2013) 31頁, 神谷恵理子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの意義を求めて」パテ67巻8号(2014) 97-105頁, 大淵・前掲注(5)。
- 28 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, 吉沢博「判比」知管53巻4号(2003) 599-604頁, 末吉互「判比」判時1803号(2003) 188-191頁, 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) 186-188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, 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) 156-161頁, 中野・前掲注(1), 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—」知財ふりずむ8巻96号(2010) 1-18頁, 板井・前掲注(10), 高橋展弘「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する考察」パテ65巻5号(2012) 31-38頁, 中山信弘『特許法 第2版』(弘文堂, 2012) 445-447頁, 東海林保「プロダクト・バイ・プロセス・クレームと用途発明」牧野利秋ほか編「知的財産訴訟実務大系I」(青林書院, 2014) 337-338, 城山・前掲注(2)。
- 29 仁木弘明「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム発明の要旨, 特許性及び技術的範囲」知財ふりずむ3巻33号(2005) 43-60頁及び3巻34号(2005) 74-99頁(54), 設楽・前掲注(5) 289-295頁。
- 30 岡田=道祖土・前掲注(27) パテ90-93頁。
- 31 岡田=道祖土・前掲注(27) パテ94-95頁。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。言葉は概念を示すものであるが、ある言葉が明確であるためには、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、言語で特定された発明が明確であるためには、他の先行する発明との相違・区別が明確であることを要するというべきである。
- 32 設楽ほか・前掲注(2)は、「特許庁の前記審査基準を改訂するなどして、物の特定を直接記載することが不可能ないし困難であるとの特段の事情がある場合にのみ、PBPクレームを特許するとの実務に変えていくのも、事態の解決方法の一つであるように思える」と述べる。
- 33 鈴木・前掲注(2) 62-63頁, 岡田=道祖土・前掲注(2) 48-49頁, 設楽・前掲注(5) 291-295頁, 潮海・前掲注(2) 266頁, 愛知・前掲注(2) 236頁, 南条・前掲注(2) 141頁, 大淵・前掲注(5) 194頁。
- 34 浅見・前掲注(18) 85頁。
- 35 明らかに蛇足の記載は特許法36条6項3号の簡潔性要件違反であるが、蛇足的な記載なのか否かが分からない前提では、どのような技術的特徴を特定しようとしているのか分からないという意味で、まず明確性要件で審査するという事は肯定されよう。EPC(欧州特許条約)においては、簡潔性要件はクレーム全体の簡潔性であり、概念範囲が完全同一となる複数の請求項が存在することは許されない。他方、わが国においては、簡潔性要件は、クレーム毎の簡潔性である。特許法36条6項5号の規定により、たとえ記載が完全同一の請求項であっても記載が認められている。したがって、蛇足クレームとしての解釈の余地がある。36条5項は、「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。」としているところ、この規定を実効ならしめるためには、製法の記載が何を規定しようとしているのかを明らかにする必要がある。
- <sup>36</sup> 西内啓『統計学が最強の学問である データ社会を生き抜くための武器と教養』（ダイヤモンド社、2013）100頁。
- <sup>37</sup> CASE Lawによると、“In order to be patentable, the claimed product as such had to be a solution to a separate technical problem which was not obvious in the light of the state of the art (see also T 223/96).”である。
- <sup>38</sup> 第I部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件2.2.2.4を参照。
- <sup>39</sup> 29条1項3号の審査基準では、29条の2の場合と異なり、「実質同一」という考え方は存在しない。佐伯とも子「日本の発明の新規性について」AIPPI（1998）43巻10号458～464頁及び後藤麻由子「特許審査における発明の同一性について」特技懇241号95頁。
- <sup>40</sup> 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）61頁，岡田吉美＝道祖土新吾「特許法と技術思想」竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』（発明協会，2013）547頁において、「純度99.99999%～99.9999%のAu。」という内容の仮想的特許出願の進歩性評価の在り方について論じている。その他，館秀典「数値限定発明の進歩性，特に臨界的意義の要否」パテ61巻6号（2008）100頁。
- <sup>41</sup> 経済学の分野では，若杉隆平『技術革新と研究開発の経済分析（日本の企業行動と産業政策）』（東洋経済新報社，1986）64頁，坂井昭夫『日米ハイテク摩擦と知的所有権』（有斐閣，1994）231頁，ジョン・マクミラン（瀧澤弘和，木村友二訳）『市場を創る バザールからネット取引まで』（NTT出版，2007）149頁，スザンヌ・スコッチマー（青木玲子訳）『知財創出 イノベーションとインセンティブ』（日本評論社，2008）34頁，小田切宏之『企業経済学 第2版（プログレッシブ経済学シリーズ）』（東洋経済新報社，2010）194頁，ジョセフ・E.スティグリッツ＝カール・E.ウォルシュ『スティグリッツミクロ経済学 第4版』（東洋経済新報社，2013）625頁，山田節夫『特許政策の経済学 理論と実証』（同文館出版，2015）42頁。法学の分野では，中山信弘『工業所有権法（上）特許法〔第2版増補版〕』（弘文堂，2000）5頁，青山紘一『特許法〔改訂第4版〕』（法学書院，2003）1頁，相田義明「特許と科学技術の公私問題」佐々木毅，金泰昌編『公共哲学8 科学技術と公共性』（東京大学出版会，2002）249頁，棚橋祐治＝高倉成男『ホーンブック 知的財産法I』（北樹出版，2006）1頁，相澤英孝編著『知的財産法概説〔第5版〕』（弘文堂，2013）1頁，田村善之『知的財産法〔第4版〕』（有斐閣，2000）1頁，高林龍『標準特許法〔第3版〕』（有斐閣，2008）2頁，妹尾堅一郎＝生越由美『社会と知的財産』（放送大学教育振興会，2008）13頁，茶園成樹『知的財産法入門』（有斐閣，2013）2頁，茶園成樹『特許法』（有斐閣，2013）1頁。
- <sup>42</sup> 岡田・前掲注（40）55-57頁，岡田＝道祖土・前掲注（40）544-546頁。経済産業省 特許庁監修『事業戦略と知的財産マネジメント』（発明協会，2010）14頁は、「技術『もしxxすればyyする』という因果関係の集合体（A set of interrelated if-then statements：相互に関係する因果関係言明の集合体。）発明や発見をこの形式で表したものが，特許を申請する際の要点となります。」と説明している。
- <sup>43</sup> 清瀬一郎『特許法原理』（学術選書，1985）93頁は、「物の発明」及び「方法の発明」という用語について、「此用語ハ特許法第三十五條ノ規定ヨリ來ル用語ナレトモ學問上ヨリ謂フトキハ，批難ヲ免レズ。第一『物ノ発明』と云フハ撞着ノ語ナリ。發明者ハ『自然力利用ノ思想』ヲ發明スルモノナリ，『物』ヲ發明スルニアラズ。發明ハ所期ノ効果ヲ發生スル，自然力利用ノ思想（考案）ナリトノ前提ハ容易ニ動カスベカラス。乃チ知ル，茲ニ物ノ發明ト謂フハ發明サレタル思想カ物品ノ性質作用ニ依リ所期ノ効果ヲ發生スルモノヲ謂フコトヲ，又方法ノ發明ト謂フハ發明サレタル思想ハ或ル方法ヲ応用スルコトニ依リ所期ノ効果ヲ發生スルモノナルコトヲ。」と注意を促している。
- <sup>44</sup> 前掲注（3）旧物質特許制度運用基準の特-15頁。
- <sup>45</sup> 特許庁審査基準室「解説 平成6年改正特許法の運用」（1995，発明協会）155頁。
- <sup>46</sup> この規定は，その後の審査基準の改定の際には取り込まれなかった。「A以上の速度で飛行することができる飛行機」のような記載が記載要件としてあたかも認められるような誤解を与えてしまうことが問題点であったと理解している。
- <sup>47</sup> 南条・前掲注（27）パテ55巻26頁。
- <sup>48</sup> 岡田＝道祖土・前掲注（27）パテ93頁。
- <sup>49</sup> 高部眞規子「特許法104条の3を考える」知的財産法政策学研究Vol. 11（2006）136頁は、「現行法は，無効審判請求と侵害訴訟における無効の抗弁という2つのルートによる争いが可能であるという法制度を採用している以上，別ルートで無効を主張することが直ちに紛争の不当な蒸し返しに当たるということはできないし，権利者は，無効理由がある権利行使をすることは許されないという見解に立てば，特許法104条の3の抗弁の主張をする余地があるとも考えられる。」とする。牧野利秋「無効審判の確定審決の第三者効の廃止」特研（2011）52巻29頁は、「同一事実及び同一証拠の無効事由をもって特許権の行使を阻止しようとすることは不当な紛争の蒸し返しに過ぎないと評価される場合には，民事訴訟上の信義則（民訴法2条）により許されないとする考えは成立し得よう。筆者はこの説に組みする。」としつつ、「信義則説に立てば，事案ごとの個別の事情も考慮して無効の抗弁が同一紛争の蒸し返しであり信義則違反に当たるかどうか判断されることになる。」としている。