

# プロダクト・バイ・プロセス クレームの解釈につき判断した 知的財産高等裁判所特別部(大合議)判決

## Intellectual Property High Court Grand Panel's Case relating to Interpretation of Product-by-process Claims

知財高判(大)平成24年1月27日

(平成22年(ネ)第10043号特許権侵害差止請求控訴事件)

判例時報2144号51頁, 裁判所ホームページ

岡田吉美\*  
Yoshimi OKADA

道祖土新吾\*\*  
Shingo SAIDO

**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について、知的財産高等裁判所が大合議をもって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過程限定説で解釈することを原則とし、その立証責任を特許権者に負担させた上で、特段の事情が存在するときは、結果物特定説で解釈する旨判示した。判旨不賛成。判示された解釈方法に従った場合の問題点・影響を中心に検討する。

### 事案の概要

#### 1. 事案の要旨

本件は、特許権者であるX(原告・控訴人)が、Y(被告・被控訴人)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。

一審がXの請求を棄却したため、Xが控訴した。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。)と称されるものである。

#### 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ビ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(2001年)10月5日

\* 特許庁特許審査第一部光デバイス 主任上席審査官  
Associate Managing Examiner, Optical Devices Division,  
First Patent Examination Department, Japan Patent Office

\*\* 特許庁特許審査第一部光デバイス 審査官  
Examiner, Optical Devices Division,  
First Patent Examination Department, Japan Patent Office

### 「【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、
  - 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. 原判決の概要

第1審の東京地裁は、おおむね下記のとおり判示して控訴人Xの請求を棄却した（東京地判平成22年3月31日（平成19年（ワ）第35324号））。

- ① 物の発明について、特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合には、「物の発明」であるからといって、製造方法の記載を除外して技術的範囲を解釈すべきではない。
- ② 物の構成を記載して当該物を特定することが困難であって、製造方法によって物を特定せざるを得ないなどの特段の事情があるときは、製造方法の記載を除外して、技術的範囲を解釈することができる。
- ③ 本件特許は、物の特定のために製造方法を記載する必要はないこと、そのような特許請求の範囲の記載となるに至った出願の経緯からすれば、上記特段の事情は認められない。
- ④ 被告製品は工程a)要件を充足しないので、特許権侵害とはならない。

### 4. 本件発明の背景

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。

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る。また、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。

医薬品は人に対して投与するものであり、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る。しかし、熱力学の原理により、不純物を完全に0にすることは、原理的にできない。

### 判旨

#### 1. 概要

請求棄却。

- ① 本件特許の請求項1はそこに記載されているとおりの製造方法に限定して技術的範囲を理解すべきである。
- ② 被告製品は同請求項に記載された要件（工程a)）を充足しない。
- ③ 本件特許の請求項1は乙30発明から容易想到であって、特許法29条2項により特許無効審判により無効にされるべきものと認められる（特許法104条の3）。

#### 2. PBPクレームの技術的範囲について

##### (1) PBPクレームの技術的範囲の一般論

「特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては、『特許請求の範囲』記載の文言を基準とすべきである。特許請求の範囲に記載される文言は、特許発明の技術的範囲を具体的に画しているものと解すべきであり、仮に、これを否定し、特許請求の範囲として記載されている特定の『文言』が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈することになると、特許公報に記載された『特

許請求の範囲』の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり、法的安定性を害する結果となる。

そうすると、本件のように『物の発明』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、当該発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって、特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて、他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。

もっとも、本件のような『物の発明』の場合、特許請求の範囲は、物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましいが、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、法36条6項2号にも反しないと解される。

そして、そのような事情が存在する場合には、その技術的範囲は、特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても、製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして、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、確定される。」

## (2) 真正 PBP クレームと不真正 PBP クレーム

「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在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。……真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、『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、同方法により製造される物と同一の物』と解釈されるのに対し、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、『特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物』に限定されると解釈されることになる。」

## (3) 立証責任の負担

「特許権侵害訴訟における立証責任の分配という観点からいうと、物の発明に係る特許請求の範囲に、製造方法が記載されている場合、その記載は文言どおりに解釈するのが原則であるから、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると主張する者において『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』とについての立証を負担すべきであり、もしその立証を尽くすことができないときは、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるものとして、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。」

## 3. 本件発明の技術的範囲

「特許請求の範囲請求項1の記載における『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』の構成は、不純物であるプラバスタチンラクトン及びエピプラバが公知の物質であるプラバスタチンナトリウムに含まれる量を数値限定したものであるから、その構造によって、客観的かつ明確に記載されていると解される。

すなわち、特許請求の範囲請求項 1 に記載された『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』には、その製造方法によらない限り、物を特定することが不可能又は困難な事情は存在しないと認められる。なお、当該物の特定のために、その製造方法までを記載する必要がなかったことについては、控訴人も認めるところである。

したがって、本件発明は、上記不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであると理解すべきであるから、その技術的範囲は、本件製法要件によって製造された物に限定される。」

#### 4. 被告製品の構成要件充足性について

「被告製品は本件発明の後段にいう『プラバスタチンラクトンの混入量が 0.5 重量%未満であり、エピプラバの混入量が 0.2 重量%未満であるプラバスタチンナトリウム』といえるから、物としての同一性は充足されるが、被告製法は本件発明の工程 a) の要件を充足しないから、被告製品は本件発明の技術的範囲には属さない。」

#### 5. 特許無効の抗弁について

##### (1) 発明の要旨の認定について

「法 104 条の 3 に係る抗弁の成否を判断する前提となる発明の要旨は、……特許無効審判請求手続において特許庁（審判体）が把握すべき請求項

の具体的内容と同様に認定されるべきである。

すなわち、……プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合の発明の要旨の認定については、前述した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、①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（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）、②上記①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（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）。

この場合において、上記①のような事情が存在することを認めるに足りないときは、これを上記②の不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして扱うべきものと解するのが相当である。」

##### (2) 本件発明の想到容易性について

###### ア 本件発明と乙 30 発明との対比

「乙 30 発明と本件発明は、プラバスタチンナトリウムの濃度に関し、乙 30 発明では『純度は HPLC 分析では 99.5%を超える。』ものであるのに対し、本件発明では『プラバスタチンラクトンの混入量が 0.5 重量%未満であり、エピプラバの混入量が 0.2 重量%未満であるプラバスタチンナトリウム』である点でのみ相違する。」

###### イ 相違点について

「本件優先日以前、医薬品であるプラバスタチンナトリウムにおいて、プラバスタチンラクトン

及びエピプラバが低減すべき不純物であることは、乙 1 文献に記載されており、また、医薬品の技術分野において、より高純度のものを製造することは、周知の技術課題である。

……

さらに、不純物がより少ない方がよいことは技術常識であるから、この高度に精製されたプラバスタチンナトリウム塩について、低減すべき不純物の含有量の上限値を特定することも、当業者の容易になし得ることである。

したがって、本件発明は、乙 30 発明並びに乙 1 文献及び技術常識によって、当業者が容易に想到し得た発明であると認められる。」

## 研究

始めに本研究の内容は私見であることをお断りさせていただきます。

### 1. PBP クレームの解釈法

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、いわゆる 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理的存在として有する特徴を特定していると考えるもので、発明としてはあくまで、「物理的存在としての特徴を有する物」として観念する。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り、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。

特許庁における審査・審判の実務においては、当初から一貫して「結果物特定説（物同一説）」の立場をとっている。すなわち、PBP クレームは、もともと物質特許の導入に向けて検討されてきた。そして、物質特許導入の際に化学物質発明の特許請求の範囲の記載要領に関する審査の指針を示した「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」（昭和 50 年 10 月特許庁策定）<sup>1</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定められ、結果物特定説に基づいて運用が開始された。以来、特許庁における審査・審判の実務は一貫して結果物特定説の考え方で行われてきた<sup>2</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、発明の要旨認定は結果物特定説によっている。以下、代表的な裁判例を挙げる。

- ①— 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)[転写印刷シート事件 I 及び II]平成 7 年(行ケ)194 号及び 195 号

本事案は、特許無効審判における審決の取消訴訟に関する。PBP クレームという用語こそ現れないが、特許請求の範囲に製造方法の記載がある場合の発明の要旨の認定についてのリーディングケースとなった事案である。

本件特許の特許請求の範囲の記載は次のとおりであった。

「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パターンに印刷層 B を設け、次いで該印刷層 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」。

特許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把握するのが問題となった。東京高裁は次のとおり判示し、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ふべきところ、本件発明は、発明の名称を『転写シート』とするものであること、本件発明の特許請求の範囲には、層の形成順序が記載されているが、特許請求の範囲の記載に……本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると、本件発明は剥離シート A、印刷層 B、印刷層 C 及び保護シート D の 4 つの構成要素がその順序で配置され層構成を形成している転写シートであり、『物の発明』の範疇に含まれるといふべきである。

……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、最終的には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過ぎな

いと言ふべきである。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って製造された物に限定されないことが明らかである。」

①—2 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)

上記①—1 の上告審である。PBP クレームを結果物特定説で解釈した原審の判断を是認できるものとして上告を棄却した。

当該判決は定型文の判決ではあるものの、これはれっきとした判例である。すなわち、他の事件において最高裁判所が PBP クレームを過程限定説で解釈する場合、上記事件では存在しなかった、PBP クレームを過程限定説により解釈すべき特殊事情としての事実が存在しない限り、判例変更となるから、最高裁判所大法廷によらなければならず（裁判所法第 10 条参照）、知的財産高等裁判所が PBP クレームの発明の要旨を過程限定説で解釈した場合は上告受理の申立ての理由に該当することとなる（民事訴訟法 318 条参照）。

③ 東京高判平成 9 年 10 月 28 日判工 15 の 70 頁(平成 8 年(行ケ)109 号)[化粧品封入袋事件]

無効審判の審決取消に係る事案につき、東京高裁は次のように、クレーム解釈は出願人の過程限定説に基づく解釈の意思表示に依存しない旨判示した。

「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、当該製造方法によつ

て製造されたものに限らず、他の製造方法で製造されたものも含有すると解すべきである。そして、この点は、特許出願人が当該製造方法で製造された物に限定する意思を有しているからといって、左右されるものではない。」

④ 東京高判平成14年6月11日判時1805号124頁(平成13年(行ケ)84号)[光ディスク用ポリカーボネート成形材料事件](設樂隆一「判批」特許判例百選[第三版](有斐閣, 2004)148-149頁参照)

訂正審判に係る審決取消訴訟である。PBPクレームの意義及び解釈についての代表的な裁判例として有名であり、東京高裁は、次のとおり判示した。

「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べきなのであり、それにもかかわらず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは、発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。)であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することに、例外的に合理性が認められるがゆえである、というべきであるから、このような発明についてその特許要件となる新規性あるいは進歩性を判断する場合においては、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。」

そして、本件については、明細書の記載を参酌して、製法要件について、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た結果として、「本件製法要件は、本件特許の対象である『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。』を製造するための方法を単に特許請求の範囲に記載したものにとすぎず、それ以上に出るものではない」と判断した。

製造方法が異なると、厳密には不純物等何らかの違いがあるが、その違いに起因して何らかの技術効果が認められるなどしない場合には、技術思想としての相違があるとはいえないだろう。本裁判例は、このような場合に新規性が否定されるという判断手法を示した点でも価値がある。すなわち、原告の「本件訂正発明のようなポリマー樹脂についての発明においては、ポリマーの各種の特性が、単純にポリマーの繰り返し単位や分子量のみにより特定されることなく、ポリマーの密度や結晶性や立体的な配置などの各種の複雑な性状により特定されることが多々あり、それらの複雑な性状のすべてが常に解明されるとは限らないことから、製造方法によりポリマー樹脂を特定するほうがより好ましい場合や、製造方法によらなければ、十分な特定ができない場合もあることは、よく知られているところである、本件訂正発明は、製造方法により特定されたポリマー樹脂からなる成形材料に関するものであり、このような製造方法が、本件訂正発明のポリマー樹脂を技術的に特定しているのである」との主張に対して、次のように判示した。

「本件訂正明細書の現実の記載を離れて、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて的一般論としてみる限り、本件訂正発明のポ

リマー樹脂を原告主張のようなものとして理解するのが合理的である場合も十分存在し得るということができよう。しかし、問題は、本件訂正明細書において、本件製法要件がどのような意味を有するものとされているか、ということである。……本件訂正明細書には、本件製法要件の有する技術的意義に関するものとしては、……原告主張のように、本件訂正発明のポリカーボネート樹脂が、ポリマーの密度や結晶性や立体的な配置などの各種の複雑な性状等によりその特性が特定されるものであることを述べた記載も、このことを示唆する記載もなく、まして、このことを前提に、本件訂正発明は、『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 1 ppm 以下である光ディスク用ポリカーボネート成型材料』すべてであるわけではなく、その中の一部である本件製法要件により製造されたものに限られることを述べた記載、あるいは、これを示唆する記載はない。……結局のところ、原告の本件訂正発明に関する上記主張は、本件訂正明細書に基づかない主張というべきであり、同主張を採用することはできない。」

#### ④ その他の審決取消訴訟の裁判例

拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の裁判例として、東京高判平成 11 年 1 月 28 日審決公報 8 号 759 頁（平成 8 年（行ケ）228 号）[ヒト線維芽細胞インターフェロン事件]、東京高判平成 13 年 3 月 13 日最高裁 HP（平成 11 年（行ケ）203 号）[フレキシブル配線基板及び電子部品事件]、知財高判平成 19 年 9 月 20 日最高裁 HP（平成 18 年（行ケ）10494 号）[ホログラフィック・グレーティング事件]が、訂正審判の審決取消訴訟の裁判例として東京高判平成 16 年 2 月 12 日最高裁 HP（平成 14 年（行ケ）652 号）[被覆層を具えた電線またはケーブル事件]、

無効審判の審決取消訴訟の裁判例として知財高判平成 18 年 12 月 7 日最高裁 HP（平成 17 年（行ケ）10775 号）[スピーカ用振動板の製造方法事件]などがあるところ、いずれも結果物特定説で解釈している。

#### (2) 特許権侵害訴訟に関する裁判例

特許権侵害訴訟においても、結果物特定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、過程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>3</sup>。ここでは、厳密には傍論であるが、技術的範囲の解釈についての最高裁判所の考え方が示された事例を紹介する。

#### 最判平成 10 年 11 月 10 日判工 1765 の 21 頁(平成 10 年(オ)1579 号)[衿腰に切替えのある衿事件]

本事例においては、原判決（広島高松江支判平成 10 年 4 月 24 日判工 1765 の 19）が物の発明において「本件作図法によることは、本件特許権の構成要件である解すべきであり」と判断したことを踏まえて下記のとおり説示した。製法限定説を否定し、結果物特定説で解釈すべきことを示唆したということができよう。

「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。これを本件についてみると、被上告人の製造販売する製品が右作図方法により得られる形状と同一の形状を有することにつき立証主張がな



いから、被上告人が右製品を製造販売する行為が上告人の本件特許権を侵害しないと原審の判断は、結論において是認することができる。」

### 3. 学説

学説としては、発明の要旨及び技術的範囲のいずれも原則として結果物特定説で解釈する説（A説）<sup>4</sup>、発明の要旨及び技術的範囲のいずれも原則として過程限定説で解釈する説（B説）<sup>5</sup>、発明の要旨は原則として結果物特定説で解釈する一方、技術的範囲は原則として過程限定説で解釈する説（C説）<sup>6</sup>などに大別される。そして、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さらに細分化される。

結果物特定説で解釈する根拠（したがって、過程限定説否定の根拠）としては、1) 前記東京高判平成9年2月13日（転写印刷シート事件）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の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、3) 歴史的経緯及び判例の蓄積に基づく予見性・法的安定性の確保等が挙げられる<sup>7</sup>。

他方、過程限定説で解釈する根拠（したがって、結果物特定説否定の根拠）としては、結果物特定説で解釈するとしばしば、何をもって発明が同一であると判断するのかの基準が不明確になりがちであるのに対して、過程限定説で解釈するとこのような問題がなく、技術的範囲及び発明の要旨が明確であることが挙げられる。ただし、私見では、このような問題が生じるのは、特許法36条6項2号の発明の明確性の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られる<sup>8</sup>。なお、他に大合議判決の挙げた根拠もあるが、これについ

ては後で議論する。

## 4. 欧米の状況

### (1) 米国の状況

2009年5月18日にCAFC大法廷が、8名の多数意見により（反対3名）、侵害訴訟においては全てのPBPクレームを「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>9</sup>。その後、当該事件は最高裁判所がレビューしないこととなり、判決は確定した。

一方、米国特許商標庁における審査段階でのクレーム解釈は、依然として、「結果物特定説」によって解釈している<sup>10</sup>。

CAFCの上記判決においては、製法以外の部分の文言の解釈により非侵害と判断しており、PBPクレームの解釈に関する部分はいわゆる傍論といふべきものである。米国最高裁がレビューしなかったことを、米国最高裁がCAFCの判断を是認したとまでは評価できないのではないだろうか。その意味では、CAFCの大法廷判決ではあるが、不安定な判例であるといえるかも知れない。

### (2) 欧州(EPO)の状況

欧州特許庁の審査においてはPBPクレームを結果物特定説で解釈している<sup>11</sup>。この取扱いは、“the Board of Appeals”における審決が多数支持しており、安定しているといえる<sup>12</sup>。なお、欧州特許条約に基づく欧州特許制度においては、“the Board of Appeals”の審決に対しては不服を申し立てることができず、最終的にその判断で確定する。その意味では、“the Board of Appeals”は「審判部」と訳されることが多いが、日本の知的財産高等裁判所以上の重みがあるということもできる点に注意が必要である。

## 5. 本判決の位置づけ

特許庁における審査・審判の実務においては、PBPクレームの発明の要旨を結果物特定説により解釈することとしてきた。この審査・審判実務は、審決取消訴訟を通じての裁判所による審査の結果として最高裁判所に是認・支持され、その後の東京高等裁判所における他の審決取消訴訟においても、最高裁判所が審理した前記事件では存在しなかった、PBPクレームを過程限定説により解釈すべき特殊事情としての事実は見出されておらず、結果物特定説により解釈することが支持されてきた。PBPクレームを結果物特定説により解釈することは確立された実務慣行ということができた。

これに対して、大合議判決は、傍論部分でこの実務慣行を覆し、PBPクレームの発明の要旨を過程限定説で解釈することを原則としつつ、その立証責任を特許権者に負担させた上で、「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、発明の要旨を結果物特定説で認定することとした。これまでの実務に大変更を迫るものであり、影響は非常に大きい。

## 6. 大合議判決の理由づけの検討

大合議判決は、過程限定説で解釈するとした唯一の理由づけは、「特定の『文言』が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈することになると、特許公報に記載された『特許請求の範囲』の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり、法的安定性を害する結果となる」ということである。しかし、結果物特定説においても、「特定の『文言』が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈する」のではなく、ポリカーボネート事件が判示するよう

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、その結果として特許請求の範囲の記載が重畳的な記載であると判断されて解釈に影響しないことがあるにすぎない。

また、PBPクレームを結果物特定説により解釈することが確立された実務慣行であることを考えれば、「特許公報に記載された『特許請求の範囲』の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり、法的安定性を害する結果となる」との説明には、説得力があるとは考えられない。また、本事件は、過程限定説で特許発明の要旨を認定して、進歩性がないと判断された事例であるから、結果物特定説で特許発明の要旨を認定しても進歩性がないと判断される例である。そうすると、過程限定説で解釈しなければ本来救済されるべき特許権者に酷な結果になるという事例ではなく、また逆に、過程限定説で解釈しなければ本来救済されるべき被疑侵害者に酷な結果になるという事例でもない。最判平成9年9月9日に係る事件には存在せず、本事件に見られる重要な事情であって、過程限定説で解釈すべきことを支持する事実についての説明はされていない。実務に大きな変更を迫る一般判示をするのに適した事例であったのか疑問である。

## 7. 本判決の影響

### (1) 審査・審判実務への影響

#### ア 拒絶査定不服審判及び審査における解釈

大合議判決は、無効審判におけるPBPクレームの要旨認定について判示しているが、拒絶査定不服審判や審査におけるPBPクレームの要旨認定については判示していない。しかし、無効審判と拒絶査定不服審判とでPBPクレームの要旨認定を変

える理由は本来的には存在しない<sup>13</sup>。したがって、大合議判決に従うのならば、拒絶査定不服審判や審査においても無効審判と同様に、出願人が PBP クレームを結果物特定説で解釈すべき特段の事情の存在を証明できないときは、過程限定説で解釈すべきこととなる。

### イ 審査における解釈の侵害訴訟への影響

審査において、過程限定説で解釈することとして特許査定の行政処分が行われた場合に、その後の特許権侵害訴訟等の場において結果物特定説で解釈することを主張できるかという問題が考えられる。次にこの問題について検討する。審査官が PBP クレームをどのように解釈したかを表示することは行われていないが、仮にそのような表示が行われたとしても、その表示自体は、特許査定の理由の一部を構成するかもしれないが、それ自体は行政処分ではないし、そもそも特許査定については不服を申し立てることができないとされている<sup>14</sup>。審査において、過程限定説で解釈することとして特許査定の行政処分が行われた場合に、不服を申し立てる手段がないのであるから、その後の特許権侵害訴訟等の場において結果物特定説で解釈することを主張できないとすることは、出願人・特許権者に酷にすぎるだろう。そうすると、審査において、過程限定説で解釈することとして特許査定の行政処分が行われた場合であっても、その後の特許権侵害訴訟等の場においては、改めて結果物特定説で解釈することを主張できることになるだろう。

### ウ PBP クレームの洪水の危険性

実際の出願においては、製造方法の発明をしたときに PBP クレームを併せて記載する例がしばしば見受けられる。現状ではかなりの数が拒絶され

ていると考えられるが、大合議の判示に従うと、ほとんどのものは結果物特定説で解釈すべき特段の事情の存在を証明できないか、出願人がその立証に熱心でない（過程限定説で解釈してもらった方がとりあえずは特許を取得し易い）等の要因により、過程限定説で解釈して特許になるものが多数出ることが予想される（製造方法の発明の特許と少なくとも同数の PBP クレームの特許が成立することが予想される）。そして、これらの特許については、上記のとおり、後日、結果物特定説に基づく権利の主張をすることができる。そうすると、PBP クレームについての審査は形骸化し、大規模な問題の先送りを行うだけの結果になってしまうのではないだろうか<sup>15</sup>。

CAFC 大法廷判決は PBP クレームを一律に過程限定説で解釈することと判示した。少数意見は、このように統一すると、出願時には構造が完全には判明していなかった新規の物について、製法の限定を受けない物の発明として保護することができなくなる点を問題とする。この点、大合議判決は、PBP クレームを結果物特定説で解釈すべき特段の事情の存在を特許権者が証明できたときは、結果物特定説で解釈すべきこととしてバランスを取っているように見える。しかし、CAFC 大法廷判決の最大の長所であった、クレーム解釈の予見性を損ねている。

### (2) 無効審判への影響

PBP クレームの審査の形骸化の議論は、無効審判の場合にも同様に成り立つ。すなわち、現状、無効審判において、特許を維持すべき旨の審決が出された場合、特許権者は審決取消訴訟を出訴することができないから、無効審判における PBP クレームの解釈に影響されることなく、特許権者はその後の特許権侵害訴訟等の場で結果物特定説に

基づく権利の主張をすることができる。そして、審査の場合と同様にして、無効審判は形骸化する。そうすると、被疑侵害者は、訴訟によらなければ、他者のPBPクレーム特許についての解決を図ることができないということになる。

### (3) 他の「物」のカテゴリーのクレームへの波及

PBPクレームを離れて、方法の記載がある他の物の発明について見てみると、米国においては、インヘンシーの原則というものがあり、物の発明としては、物理的存在としての物の特徴しか発明の特徴としては捉えない。日本においても、東京高判平成9年12月9日判工15の79頁（平成7年（行ケ）299号）〔手持ち式バーコード読み取り装置事件〕が、『手持ち式バーコード読み取り装置』の本願発明の特許請求の範囲の記載における、『手持ち式バーコード読み取り装置の利用者によるバーコード読み取り方法についての記載は、右装置自体の構成を規定するについての必須のものとは認められず、本願発明の要旨から除外されるべきものである以上、右記載内容を取り込んで、これを本願発明の特徴ないし技術的思想とする原告の主張は失当であり』と判示するように、「物」の発明（技術的思想）においては、使用者の使用方法等の記載は、「物」の発明の要旨（技術的特徴）としては把握しなかった。そうでないと、特許法が「発明」のカテゴリーを、「物」と「方法」に分けていることの意味がなくなってしまう。

しかしながら、大合議判決の「特定の『文言』が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈することになると、特許公報に記載された『特許請求の範囲』の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり、法的安定性を害する結果となる」という理由づけでは、PBPクレームにとどまらず、使用方法等の記載がある

その他の「物」の発明にまで波及しかねず、際限がなくなってしまうのではないだろうか。

## 8. 終わりに

大合議判決は、傍論により、PBPクレームの発明の要旨を結果物特定説により解釈するという、最高裁判所に是認された実務慣行に大変更を迫るものであり、制度改正と同程度に影響は非常に大きい。しかも、経過措置を設ける立法の場合と異なり、いわば遡及効を有するものである。欧米では“amicus brief”の制度があり、実務家に大きな影響を与える可能性がある場合には、CAFCやEPOの拡大審判部は幅広く意見を求め、その判断に慎重を期している。このような制度のない日本においては、検討すべき論点に遺漏があったり、予期しない波及効が生じてしまうことが起こることはある程度やむを得ないことかもしれない。しかし、そうであればこそ、最高裁判所の判例が存在する場合や傍論とはいえ最高裁判所の考え方が示されていた場合、これに対立する判断をする際には、過去の事案とは異なる事情の存在や経済社会情勢の変化など、そう判断しなければ妥当な結論が得られないことの相当の説得力のある説明がされなければならないと考えるが、大合議判決にはこれが見当たらない。少なくとも、最高裁判所では直接争うことのできない傍論によって実務の大変更を迫ることは控えるべきであったのではなかろうか。今後、最高裁判所がどのように対応するのか、注目したい。

過去の裁判例においては、特許請求の範囲の記載はどのような技術思想を特定しようとしているのかを十分に検討すること、すなわち、技術効果が何で、当該技術効果は物のどのような特徴に起因するのかの検討を十分に行い、新規性・進歩性等を評価していた。特許請求の範囲の発明特定機

能，すなわち審査の対象たる技術思想を特定する役割の機能をも重視していた。しかるに，現在の風潮は，特許請求の範囲の記載の権利範囲公示機能ばかりが強調されているように思われる。前者の役割を見直すことの重要性が広く認識されることを望みたい。

注)

<sup>1</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。

(2) 高分子物質発明に関する特則

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

この要件としては次のようなものが挙げられる。

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

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

- (イ) 結晶性，粘度，二次転位点，密度
- (ロ) 引張り強度，伸長度，弾性率，硬度，衝撃強度
- (ハ) 透明度，屈折率

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

- のみによる特定は認めない。」
- 2 現在の運用は，「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性 1.5.1 (3) 参照。
- 3 特許権侵害訴訟の裁判例の概要は，嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について」『知的財産法の理論と実務 第1巻 [特許法 I]』（新日本法規出版，2007）138-158頁が分かりやすい。
- 4 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，嶋末・前掲注（3）152-158 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，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，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 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，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 頁等参照。
- 5 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，板井典子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲の解釈についての考察—最近の日米の判決例に基づいて—」知管 60 巻 12 号（2010）1933-1948 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，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，伊原友己「侵害訴訟における技術的範囲と発明の要旨との不一致—主としてプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する雑感—」知財プリズム 8 巻 96 号（2010）1-18 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 頁等参照。
- 6 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」知財プリズム 3 巻 33 号 43-60 頁（2005）及び 3 巻 34 号 74-99 頁（2005）参照。
- 7 岡田＝道祖土・前掲注（4）86-102 頁参照。
- 8 岡田＝道祖土・前掲注（4）86-102 頁参照。
- 9 本判決の解説として，ユアサハラ法律特許事務所国際知財判例研究会「判批」際商 38 巻 6 号（2010）843-845 頁，板井典子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲の解釈についての考察—最近の日米の判決例に基づいて—」知管 60 巻 12 号（2010），三枝英二「日米の判例から見たプロダクト・バイ・プロセス クレームの特許性及び技術的範囲」村林隆一先生傘寿記念『知的財産権侵害訴訟の今日的課題』（青林書院，2011）78-110 頁。
- 10 MPEP 2113 参照。
- 11 “Guidelines for Examination”の Part C Chapter III 4.12 参照。
- 12 “Case Law of the Boards of Appeal （sixth edition 2010）”

の「II. B.6. Product-by-process claims, 6.2. Requirement that the claimed product must be patentable」には次のように記載されており，結果物特定説で解釈することが多くの審決で支持されていることが理解される。

“In T 219/83 (OJ 1986, 211) the board stated that “product-by-process” claims had to be interpreted in an absolute sense, i.e. independently of the process. If their subject-matter as such was new, they still did not involve an inventive step merely because the process for their preparation did so. 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).

These criteria were confirmed and applied in many decisions (see for instance 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).”

<sup>13</sup> 小泉直樹「判比」ジュリ 1441 号 (2012) 6 頁参照。

<sup>14</sup> 中山信弘『工業所有権法 上 特許法 [第 2 版増補版]』228 頁 (弘文堂, 2000) 及び吉藤幸朔『特許法概説 [第 9 版増補]』336 頁 (有斐閣, 1992) 参照。

<sup>15</sup> 特許第 1 委員会第 5 小委員会「出願人の視点によるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する検討」知管 62 卷 1 号 (2012) 64 頁は次のように述べる。

「今回検討した事例では、『特段の事情』がある場合は少ないと考えられ，第 5 章で述べた実務上の留意点を考慮すると、『特段の事情』が無い場合に PBPC を使用するのには権利行使まで考えると，リスクが大きいと言える。

一方で，権利行使が目的ではなく，技術提携やクロスライセンス等のために権利化のみが目的の場合は，PBPC を有効活用して進歩性を主張することも有り得ると考えられる。」