

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(2・完)

吉 田 広 志

1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとはなにか
 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・クレームの問題点
 2. 2. プロダクト・バイ・プロセス・クレームを考える視点
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
 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
4. 裁判例の分析その2・侵害系
 4. 1. 抽象論
 4. 2. 具体的な侵害成否の判断
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
6. 解釈論その1・審査の場面
 6. 1. 記載要件の問題（以上、12号）
 6. 2. 発明の要旨認定（以下、本号）
 - (1) 製法に限定して要旨認定するか否か
 - (2) 侵害訴訟における禁反言との関係～第4の視点から～
 - (3) 製法に限定する趣旨が明らかかな場合
 6. 3. 新規性・進歩性
 6. 4. 選択発明としての製法限定発明
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
 - (1) 製法限定解釈の問題点～審査との一貫性～
 - (2) 製法に限定して解釈する立場からの懸念
 - (3) 製法非限定解釈の補完・修正～特に禁反言～
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. リーチ・スルー・クレイムとの関係
 - (1) 産業上利用可能性
 - (2) クレイムの明確性および明細書の実施可能要件について
10. まとめ

6. 2. 発明の要旨認定

(1) 製法に限定して要旨認定するか否か

次に、いわゆる発明の要旨認定の問題に移ろう。発明の要旨認定とは要するに、クレイムにどのような発明が包含されているかを確定する作業であり、それなくしては新規性・進歩性の審査に着手することはできない。先行技術と対比する対象が確定しなくてはどのような先行技術を引用すればよいかわからないからである。発明の要旨認定の問題は、特許適格性の文脈で語られるが、もちろん侵害訴訟と無関係ではない(第4の視点)。

プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの要旨認定が問題となるのは、I) 物Aは方法P以外の他の方法Qで製造された物をも包含するのか(物質同一)、II) 方法Pによって製造された物に限るのか(製法限定)、という点である。これはさらに、物Aは方法Pによって製造された物に限定される、という趣旨が、クレイムないし明細書から、イ) 読み取れる場合と、ロ) 読み取れない場合とに分けられる。

裁判例については前述したように、前掲【光ディスク用ポリカーボネート成形材料I】を代表にほとんどが物質同一説に立脚している。唯一、前掲【MIS型電界効果半導体装置】は抽象論として製法限定説に立つが、結局は拒絶審決を維持しており、物質同一説を採っても結論は変わらなかったと思われる。

特許庁の現在の審査基準は、原則としてI) 製法に限定しない立場を採

った上で、イ) 製法に限定する趣旨が明細書から読み取れる場合は、製法に限定して解釈している⁸⁸。その取り扱いを裁判所も支持していることは、前掲【光ディスク用ポリカーボネート成形材料I】の示示にも表われている。つまり、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムは一見しただけでは方法Pによって製造された物Aに限定されるか否かということが明らかではないため、侵害系の訴訟においてどうしても包袋禁反言が生じやすい。しかし、それをできるだけ回避するためには審査においては製法に限定せず要旨認定することを原則とし、製法に限定してもらいたい場合は出願人の側で明細書にその趣旨を明らかにしなければならないというのである⁸⁹。賛同できる取り扱いである。

このような取り扱いを確立しておけば、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムであっても原則として製法に限定されないで審査が行われたことになる。したがって、侵害訴訟において製法に限定せずに排他的範囲を解釈しても、審査が瑕疵なく行われている限り問題はないはずである。

⁸⁸ 前掲審査基準第II部第2章4～7頁(2003年12月改訂)。なお、同6頁の(注)では、特定の方法によって製造された物だけに限定しようとしていることが明白な場合であっても、方法の相違を考慮しないと記載されている。しかし、6頁(3)では、同基準の1.5.1(2)に該当する場合、すなわち、明細書の記載から、クレイムの用語が定義されている場合は、その定義を考慮するとある。すなわち、明細書中に、クレイム記載の物は当該方法によって製造された物であると定義されていれば、それが考慮されるはずであり、矛盾しているように見える。

本稿は、ある製造方法によって得られた物にクレイムを限定する趣旨が明白に読み取れるのであれば、そのとおり製法に限定して要旨認定すればよいと考える。さもないと、たとえば、既存の化合物Aがあった場合に、製造方法を変えたことでより高品質のAが得られた場合に、(選択発明として)物としての特許を受けることができなくなるからである。

もともと、その場合は製造方法の発明として特許を受けるべきだという反論もあり得るが、本文中でも触れたとおり、クレイム全体がAに関する発明である場合はそれでもよい(しかし本文中でも述べるとおり、この場合でも物の発明としてクレイムする利益は保護に値する)。しかし、ここでいうAが、他の発明の一要素であった場合はかかる手段は採れないことになる。

⁸⁹ このような趣旨を貫徹するなら、限定する趣旨かどうか不明な場合は出願人に不利に、つまり製法に限定しないで広く要旨認定せよということになるのであろう。

(2) 侵害訴訟における禁反言との関係～第4の視点から～

たとえば、審査の場面で以下のようなやり取りがなされることがある。すなわち、「本発明は方法Pによって製造された物Aに限定され、他の方法Qによって製造された物Aは、たとえ物質として同一であってもクレイムには含まれない」と出願人が意見書で述べる場合、クレイムの文言としては「方法Pによって製造された物質A」となっているものの、出願人のこのような意見書を見た審査官は、他の方法QないしRによって製造された物Aが先行技術に開示されていたとしても、新規性を理由に拒絶しないこともあり得る⁹⁰。

一方、審査においてこのような事情があった場合、いざ侵害訴訟の段になって、方法Qによって製造された物Aに排他権の行使を認めるわけにはいかない。これを許せば審査の潜脱、すなわち実質的に審査を受けていない技術に排他権が認められることになるからである。この場合に機能するのがいわゆる包袋禁反言である⁹¹。実際、侵害訴訟類型では、禁反言（審査経過の参酌含む）によって製法に限定解釈された事例は多い。

しかし、だからといって禁反言の法理に安易に依拠して、特許適格性の審査の場面で軽々しく製法に限定して要旨認定をしてはならない⁹²。実際

⁹⁰ 前掲拙稿・知的財産法政策学研究創刊号45頁および注8。

⁹¹ 包袋禁反言は、権利付与機関（特許庁）と侵害判断機関（裁判所）との分立を調整する法理である。前掲田村・知的財産法政策学研究創刊号11～17頁、拙稿・同41～43頁。要旨は、前掲田村『知的財産法』243～245頁参照。

⁹² 最判平成3・3・8民集45巻3号123頁〔トリグリセリドの測定方法上告審〕の判旨には、似たような含意があったものと思われる。同最判の事例では、問題の出願が特許されたとしても、結局、侵害訴訟の場面において Ra リパーゼ以外のリパーゼに対する権利行使は、禁反言等を理由として否定されたと思われる。しかし、それでもなお拒絶審決を維持した最高裁は、禁反言はあくまで事後的評価（侵害訴訟におけるクレイム解釈）に用いられる法理であって、審査における前提とすべきではないと考えていたのではないかと。

なお、同最判の射程は特許発明の技術的範囲すなわち侵害訴訟の場面にまで及ぶものではないと理解されている（たとえば、前掲田村『知的財産法』223～224頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』35～39頁（増井）。前掲竹田和彦『特許の知識』126～127頁は、特許法70条2項を「なくもがな」と批判する）。

に侵害訴訟に至るまでには、競業者は自ら侵害の成否を判断しなくてはならない以上、競業者を過度に萎縮させることは避けなくてはならない。したがって、製法に限定する趣旨が明らかでない場合には、出願人に不利になるよう製法に限定しないで広く要旨認定し、拒絶理由通知と意見書のやり取りを通じて、限定する趣旨かどうか出願人に明確に選択を迫ることにより、できるだけ排他権の範囲が明確になるよう適格性の審査を行うべきだということになる。特許適格性の審査は、侵害訴訟において適格性を満たしていない発明に排他権が主張されることを防止するところに趣旨があり、常に侵害訴訟との役割分担を意識しながら行われなければならない（第4の視点）。

包袋禁反言の法理は、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの権利解釈においてきわめて有益な解釈手法となろう。プロダクト・バイ・プロセス・クレイムは、内包される発明が曖昧になりがちであるという問題を抱えているが、包袋禁反言の法理を用いれば、内包されない発明の範囲が明確になるからである。

したがって審査官は、裁判所との役割分担の観点から、内包されない発明をできるだけ特定させる、という態度で出願人に望むべきであり、新規性・進歩性が疑われる発明に対しては積極的に拒絶理由を通知すべきであって、出願人とのコミュニケーションによってできるだけプロダクト・バイ・プロセス・クレイムの内容が明らかになるように努めるべきである。そのために、特許適格性の審査の場面で原則として製法に限定しない立場を示している裁判例および現行審査基準は肯定的に評価すべきだろう。

(3) 製法に限定する趣旨が明らかな場合

これまではⅠ）製法限定と読み取れない場合を考えてきたが、クレイムの文言自体からⅡ）製法限定と読み取れる場合は、明細書のほうでロ）製法限定とは読み取れないからといって、わざわざ製法に限定せずに要旨認定する必要はない。この場合、出願人は、発明としては製法非限定の形で完成させ開示を行ったのだとしても、排他権を求めた発明はあくまで製法限定発明に限ったと解釈できるからである。完成し開示した発明の全範囲に亘って排他権を求めることが強制されるわけではない以上、特許法の趣旨に立ち返っても、完成し開示した範囲内であれば、どの範囲について排

他権を求めるかは出願人の裁量に委ねられている⁹⁵。

もっとも、クレイムの文言自体からⅡ)製法限定と読み取れる場合でも、その趣旨を明確にさせるため出願人に対してあえて拒絶理由を通知し、その旨をより明らかにするよう求めるような審査手法は推奨されて然るべきだといえる。

なお、出願人は、製法に限定したいという意図があるなら、「方法Pに限定する趣旨である」(限定的主張)と明細書に記載するよりは、「方法P以外で製造された物Aは本発明から除かれる」(放棄的主張)と記載したほうがその趣旨が明らかになるだろう。審査官に対する意見書において述べる場合も同様である。逆にいえば、審査官は、出願人から放棄的主張が得られていない以上は製法に限定しないで要旨認定するという態度をできるだけ貫徹すべきである。クレイムの範囲を明確にすることは、事後の紛争の未然防止につながるからである(第4の視点)。

6.3. 新規性・進歩性

このように、特段の限定がない場合には製法に限定しないで発明の要旨認定を行うとすると、当然、物Aが公知である場合には、方法P以外の方法Qでその物Aが製造されたのだとしても、当該クレイムは新規性・進歩性を満たさなくなる。審査基準では、その旨が明らかにされている⁹⁴。

ここで問題になるのは、技術のエキスパートたる特許庁の審査官といえども、審査をするに当たっては実際に実験を行えるわけではないから、製造方法によって特定された物Aを実際に製造し、構造・特性を分析するこ

⁹³ ただし、このような明細書の場合、出願後に補正ないし分割によって、クレイムを製法非限定とすることで拡大的に改めることは可能である。補正ないし分割は、新規事項を追加しない限り可能だからである(特許法17条の2第3項参照。もっとも補正の場合は、最後の拒絶理由通知を受けた後や拒絶査定不服審判請求時にはクレイムを拡大することはできない(同条1項3号、4号、同条4項))。このように、補正によって拡大されたクレイムであっても、自発補正の場合は禁反言の対象とすべきでないと考え(均等論第5の要件の文脈であるが、拙稿・知的財産法政策学研究創刊号56頁)。

⁹⁴ 前掲審査基準Ⅱ部第2章6～7頁の例1。その理由とともに、前掲仁木・知財

とはできないから、どのような先行技術を引用すればよいかわからない、つまり拒絶理由を発しにくい、という点である⁹⁵。しかし、これは新規性・進歩性に関する証明責任の解釈を調整することでかなりの程度解消することができると思われる。

新規性・進歩性に関する証明責任は審査官側が負担するというのが現在の特許庁の実務であり、半ば通説化している⁹⁶。たとえばプロダクト・バイ・プロセス・クレイムについては、現行審査基準は、公知技術との対比が難しいことを考慮して、厳密に公知技術との一致点及び相違点を対比することなく拒絶理由を発することができるが、出願人の反論により、審査官の心証が真偽不明(同一とまでは言い切れない)になれば、拒絶理由が解消するものとされている⁹⁷。

審査官側が証明責任を負担すべきとする理由はいくつか考え得る。たとえば、拒絶理由が特許法49条に列挙されていることから、特許すべきかどうか真偽不明な場合は特許すべきという考えがあり得る。この考えは、民事訴訟法の議論に引きなおすと法律要件分類説に相当するものだと思う。しかし法律要件分類説、中でも特に規範説は現在では必ずしも通説ではなく⁹⁸、むしろ、条文の文言の表現形式は証明責任の所在を探る一事情に過ぎず、これに拘ることなく立法目的、規定の趣旨、その事象の性格

⁹⁵ 前掲仁木・知財ぶりずむ33号49～50頁。仁木説は、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムを審査の場面では製法に限定しないで要旨認定する根拠の1つをこの点に求める。もっとも、無効審判およびその審決取消訴訟では無効審判請求人は当業者であることが多いため、現実に物Aを製造した実験データが証拠として提出され得るから、特許庁における審査の場面ほど深刻な問題にはならないかもしれない。

⁹⁶ 審決取消訴訟における証明責任について、松野嘉貞『特許争訟の諸問題』(三宅喜寿・1986年・発明協会)511～526頁、石原直樹「主張責任・証明責任及び証拠調べ」竹田稔/永井紀昭『審決取消訴訟の実務と法理』(2003年・発明協会)178～183頁。審査まで含めて、前掲竹田和彦『特許の知識』307～308頁。行政処分的一般則から、相田義明「特許適格性」前掲『特許審査・審判の法理と課題』69頁。

⁹⁷ 前掲審査基準Ⅱ部第2章9～11頁。

⁹⁸ 新堂幸司『新民事訴訟法』[第3版補正](2005年・弘文堂)518～519頁。より具体的には、高橋宏志『重点講義 民事訴訟法』[新版](2000年・有斐閣)458～464頁。

などに基づいて実質的に判断すべきであるとの考えが有力である⁹⁹。

また、特に新規性については、新規であることすなわち公知でないことを証明することは不可能(いわゆる「悪魔の証明」に陥る)であるから、証明責任は審査官側が負担せざるを得ないといわれることがある。しかし、これは主要事実をどう捉えるかの問題に関わる。新規性に関する主要事実を、「公知技術が存在すること」と、「かかる公知技術と同一でないこと」に二分し、前者の証明責任を審査官に負担させ、後者のそれは出願人に負担させれば「悪魔の証明」に陥ることはない。すなわち、具体的な先行技術の存在を証明するところまでを審査官が負担し、そのような先行技術等と同一でないこと、ないし非容易推考であることは出願人が証明責任を負担すると考えれば、この問題は解決できる。

さらにいえば、現在の特許法がインセンティブ論に基づいて制定されていることは明らかである。インセンティブ論は、フリーライドが原則自由であることを出発点に、フリーライドを許すと定型的に過少投資に陥る分野の無体物についてのみ、政策的見地から人工的に排他権を設定すべきであるという理論であるが¹⁰⁰、この見地からすると、フリーライドの自由を制限してまで過少投資を防止するかどうかはあくまで政策的観点から決することになる。もちろん、出願人にとっての予測可能性を担保する必要はあり、そのために特許法29条等や審査基準が用意され、また同法49条に列挙された理由以外の理由で拒絶することは許されないと考えられているが、排他権の設定は政策的判断次第だということに鑑みれば、特許すべきかどうか真偽不明の場合には特許すべき、という結論が直ちに出てくるとはいえない¹⁰¹。

⁹⁹ 前掲新堂『新民事訴訟法』516～520頁、前掲高橋『重点講義 民事訴訟法』465～466頁。

¹⁰⁰ 前掲田村『知的財産法』170頁。

¹⁰¹ これに対して、人は本来自ら創作したものに当然に権利を有するという自然権的立場からは、拒絶すべきかどうか真偽不明の場合には特許が与えられるべきだという結論が導かれるのかもしれない。この点行政法の分野では、かつては、人民の権利を害する場合は行政庁の裁量の余地はなく、全面的に司法審査を受けるという考えがあった(美濃部三原則の第1原則、塩野宏『行政法I』[第4版](2005年・有

そしてこの理が当てはまるのは、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムに限られない。したがって、新規性・進歩性に関しては、具体的な先行技術や周知技術の存在を示すところまでの証明責任を審査官が負担し、そのような先行技術等との同一ないし非容易推考は出願人が証明責任を負担すると考えるべきであろう¹⁰²。

このように考えれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムにおける審査の困難性は相当程度軽減できると思われる。

具体的には、他の方法Qという製造方法が公知であり、どうもこの方法によるプロダクトA'はAにかなり近いと思われた場合は、審査官はそれを示した文献等を出願人に通知し、その方法Qによって製造されたプロダクトA'と、物Aとの同一性を出願人に証明させればよい。審査官は、その文献に示された技術を明らかにするところまでの責任を負担する。一方出願人は、かかる先行技術がクレイム記載の発明と同一でない、ないしは容易推考できないことを明らかにする責任を負う。出願人は審査官に比べて容易に実験実証することができるのだから、審査官に同一であることを調査させるより、出願人に同一でないことを証明させたほうがはるかに効率的である。

斐閣)115～116頁)。これに引き直せば、「特許を与えない」という行政行為は出願人の自然権を害するから、特許庁には裁量の余地はないということになる。

しかし、かりに自然権説に立った上で「美濃部三原則」の立場を採るとしても、「特許を与える」という行為は、特許権がない限りは第三者は自由に実施できるという権利(第三者の自然権;特に著作権法において顕著である)を侵害する行為とも考えられるから、要はどちらの自然権を重視するかの問題であって一概には決まらない。なおかつ現在では、裁判例では美濃部三原則は必ずしも採用されておらず、むしろ羈束と裁量のカテゴリカルな区分は不可能であるとの前提の下、事案による機能的なアプローチが採られているようである(前掲塩野『行政法I』114～126頁)。

¹⁰² 前掲仁木・知財ぶりずむ33号49～50頁。もっとも仁木説は、証明責任に関する解釈が変更されるのはプロダクト・バイ・プロセス・クレイムの場合にのみ限定する趣旨であるように思われる。また、拒絶理由が発せられた後に証明責任が審査官から出願人に転換されるべき、と述べるくんだりから、「新規性がない(ある)」ということを主要事実と捉えた上で、出願人側の反論を、審査官側の「拒絶すべき」という本証に対する間接反証と考えているように思われる。

6. 4. 選択発明としての製法限定発明

関連して、ある化合物Aについて物質特許が取得されていた場合¹⁰³でも、当該化合物Aを製造する方法は別途特許を受け得る。ここでも、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムによって物の発明の形で、物質発明に対する選択発明として特許を取得したいと考える場合がある。すなわち、「化合物Aを製造する方法P」ではなく、「方法Pによって製造された化合物A」という具合である¹⁰⁴。

選択発明とするからには、化合物Aが、非公知の方法Pによって製造された物に限定する趣旨を明らかにすることになるのだろうが、これだけで選択発明として成立するのであろうか。1つには、先行技術が物であり、その物についてやはり物の発明の形で特許を求めている場合は新規性(ないし進歩性)なしと考えることもできる。

しかし、発明カテゴリのドグマはここでも否定されるべきであろう。「方法Pによって製造された化合物A」という上記のようなクレイムであって、製造方法に限定する趣旨が明らかであれば、発明の本質は「化合物Aを製造する方法P」という生産方法の発明となんら変わることはない。このような製造方法のクレイムが特許適格性を満たしているのであれば、本来物を生産する方法の発明として記載すべきところ、物の発明(プロダクト・バイ・プロセス・クレイム)として記載してしまったことを理由として拒絶をする必要はないように思われる。この設例の場合、どちらの記載方法でも発明の本質に変わりはない以上、拒絶理由通知などを発してさらに審査を繰り返す実益はない¹⁰⁵。カテゴリの相違は発明の本質に影響を

¹⁰³ ここでは、当該化合物特許のクレイムは、通常の化学構造式で記載されている場合だけではなく、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムで記載されている場合も含む。

¹⁰⁴ 特に、クレイム1として、「公知の化合物Aに関する方法Pという製造方法」、クレイム2として、「クレイム1記載の製造方法によって製造された物A」として、製造方法クレイムの従属クレイムとして記載されることは多いと思われる。

¹⁰⁵ もちろん、拒絶理由通知を発してはならないというほどではないが、たとえば、当該拒絶理由通知が拒絶査定不服審判における最後の拒絶理由通知だとすると、(特許庁の取り扱いが本稿と異なれば)物の発明から製造方法の発明へのカテゴリ変更が許されないおそれがあり、そうすると出願人は審決取消訴訟を提起する必要

与えないというのが本稿の趣旨だからである。結論として、かようなクレイムは、物の発明としても選択発明として特許され得ると考えるべきである。

なお、本稿は発明カテゴリのドグマを否定するが、これとは反対の立場からすると、1つの特許出願に、「方法Pによって製造された化合物A」(製法限定)と、「化合物Aを製造する方法P」という、カテゴリの異なるクレイムとを並存させる意味がないわけではない(特許法36条5項により、1つの出願の中であれば、2以上のクレイムに同一発明を記載することは許される)。

ことは補正・訂正の制限に関わる。クレイムのカテゴリ変更、すなわち物クレイムから方法クレイムへの変更またはその反対が、補正の制限規定である特許法17条の2第4項2号の限定的減縮にあたらぬ、ないしは、訂正の制限規定である同法126条4項の実質的拡張変更にあたる¹⁰⁶と解される可能性があるからである¹⁰⁷。したがって、実質的に同一発明であっても、本稿とは反対の立場からすると、カテゴリの異なるクレイムを並存させておく実益がないわけではない¹⁰⁸。

に迫られる。しかし、発明の本質が変わらないのであれば、訴訟経済の面も考え、そこまでの手続きを出願人に強要する実益はないように思われる。

¹⁰⁶ 室伏良信『特許[化学]明細書の書き方』[第6版](2004年・法学書院)17頁、前掲竹田和彦『特許の知識』302頁、前掲仁木・知財ぶらずむ33号51～52頁。

¹⁰⁷ 本稿は発明カテゴリのドグマに対して否定的であり、したがって、カテゴリが変更されたからといって、画一的に補正・訂正の制限規定違反と解することには反対である。ちなみに、現在の審査基準および審判便覧の補正・訂正の章には、カテゴリの変更が限定的減縮に該当しない(特許法17条の2第4項2号括弧書き)、ないし実質的拡張変更(同法126条4項)に該当する、という記述は無い。

¹⁰⁸ 前掲仁木・知財ぶらずむ33号51～52頁は、クレイムのカテゴリを変更する訂正が認められない以上、物のクレイムであるプロダクト・バイ・プロセス・クレイムを方法のクレイムに変更できないという不利益の特許権者(出願人)が負担するのはやむを得ない、というが、だとすれば特許権者保護のためにはなおさら、カテゴリの異なる実質上同一のクレイムの並存を認めるべきである。単なる手続き上の軽微な誤りとまではいえないにしろ、発明の本質に影響を与えるべきでない発明カテゴリの選択の誤りによって訂正を諦めさせるとするのは、酷に過ぎると思われるからである。

7. 解釈論その2・侵害訴訟

すでに小括したように、侵害訴訟の場面でも、抽象論レベルでは裁判例はおおむね製法に限定しないで排他的範囲を定めるべきだと述べている。すなわち裁判例は、抽象論の上では、物質Aがクレーム記載の方法P以外の方法Qによって製造された場合であっても、排他権が及ぶと考えている。抽象的な説示として製法に限定する裁判例もあるが、上級審でその説示がことごとく否定ないし修正されていることに留意すべきであろう。

製法に限定しない裁判例の中には、その根拠を、「物のクレームであるから」というところに求めるものがあるが、これは説得的理由とはいえない¹⁰⁹ことは注1において述べたとおりである¹¹⁰。

7.1. 本稿の帰結～原則としての製法非限定～

本稿は、一般論として文言侵害を考える上では、出願人が特許適格性について審査を受けた範囲と、排他権が付与される範囲とが一致することが理想である¹¹¹と考える。なぜなら、特許適格性というものは、排他権付与

したがって、前掲仁木の立場からは、発明の本質は同じだがカテゴリの異なるクレームの並存は認められるべきである。将来の訂正に対応するためという積極的理由があり、並存しても第三者にはさしたる悪影響はないからである。

¹⁰⁹ 前掲『特許クレーム解釈に関する調査研究(II) 報告書』53頁(飯村)、前掲南条・パテント23頁。なお、注117参照。

¹¹⁰ なお、「方法Pにより得られる物A」ではなく、「方法Pにより得られる物A」とすれば製法に限定されにくい、という理解がある。クレーム・ドラフティング技術の上では、前者よりは後者のほうが優れていることは間違いない。しかし、このような微妙な用語法によって結論がドラスティックに変わるという結論には危うさを感じる。両者とも、発明の本質は変わらない場合があり得るからである。

なお、欧州特許庁審査ガイドライン Part C, III.4.7b は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、obtained と書くよりも obtainable と書くように推奨している。一方米国では、obtainable と書くくとクレームが不明瞭であるとの指摘を受けることがあるようである(前掲細田『化学・バイオ特許の出願戦略』31～32頁)。

¹¹¹ 前掲竹田稔『知的財産侵害要論』47～48頁、塩月秀平「技術的範囲と均等論」中山信弘編『知的財産法と現代社会』(牧野退官・1999年・信山社)97頁、相田義明「発明の新規性・進歩性・同一性」前掲『特許審査・審判の法理と課題』189～

のために課される要件だからである(第4の視点)。クレームが明確かつ簡潔であり、明細書にも十分サポートされており、かつ、新規性・進歩性・先願その他の要件が備わっているかどうかということについてクレーム全域に亘って瑕疵のない審査を受けたのなら、それ以上に故なくして排他権の範囲を限定すべきではない¹¹² ¹¹³。

審査の場面では製法に限定されないで要旨認定されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームが、侵害訴訟の場面で特段の事情がないにもかかわらずカテゴリカルに排他権の範囲を製法に減縮して解釈されると、出願人はクレーム全域に亘って拒絶のリスクを背負ったにもかかわらず、排他権というリターンを受けられない部分が生じることになり、第三者との関係で衡平を欠き、発明者らのインセンティブが減退しかねない。

もともと、クレームの文言を「限定解釈」することは、特に例を挙げるまでもなく実務上行われてきた手法である¹¹⁴。本稿はもちろんこの実務を否定するものではない¹¹⁵。侵害訴訟において明細書や意見書を参酌してク

190頁、高橋英樹「発明の要旨と特許発明の技術的範囲」パテント56巻5号43頁(2003年)。

¹¹² やや発明カテゴリのドグマに陥っているところはあるが、前掲三枝【判批】知財管理1084頁。

¹¹³ 前掲仁木・知財ぶりずむ33号50～51頁、34号81頁は、審査の局面では広めに製法に限定しないで要旨認定し、侵害訴訟の場面では狭く製法限定で解釈する理由を、パブリックドメイン(公知物)に排他権が設定される危険を慎重に回避するためだといひ、それは前掲【トリグリセリドの測定方法上告審】にも共通する認識だといふ(注115も参照)。

しかし、公知の物に排他権が設定されるという危険は回避すべきとしても、その手段は、審査では製法に限定しないで要旨認定し、侵害訴訟では製法に限定して排他的範囲を解釈する、という方法には限られないはずである。そして本稿は、かような危険を回避する手段は、これまでの伝統的なクレーム解釈手法によって十分に用意されていると考えている。

¹¹⁴ 裁判例について、前掲増井/田村『特許判例ガイド』153～162頁(増井)。

¹¹⁵ 審査の場面では発明の要旨認定を広めに、侵害訴訟においては技術的範囲の解釈は狭く、という実務傾向(前掲増井/田村『特許判例ガイド』40頁(増井))自体は非難されるべきものではない。前掲【トリグリセリドの測定方法上告審】は、この傾向の審査の場面における1つの現れであろう。しかし、審査では広めに、侵

害訴訟では狭く、といっても「限度」というものがある。本稿が否定するのはあくまで、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムをカテゴリカルに限定解釈する考えであり、このような「限度」をより綿密に、事案に即して具体的に吟味する必要があるのではないかとこの趣旨がある。

ところで、前掲増井／田村『特許判例ガイド』37頁(増井)において、「侵害訴訟の場面では限定解釈されることが原則である」という理解が示されている。この見解の趣旨が、発明の要旨認定と無関係に、ないしは、条文上の特許適格性と無関係に限定解釈すべきだ、という見解であれば異議なしとしない。発明の要旨認定と無関係に排他的範囲が(狭く)定められると、程度の差はあるにせよ、特許権者のリスクとリターンとのバランスが取れないという本文中に指摘した問題にぶつかるからである。

裁判例の網羅的な研究を待たずして述べるのは憚られるが、批判を恐れず筆者の見解を示せば、技術的範囲の認定において、クレイムの用語が限定解釈される(ex. クレイムの用語が「バネ」であるにもかかわらず、技術的範囲の解釈では「板バネ」に限定して解釈される)場合というのは、以下の場合に限られるべきである。

①当該用語が、明細書や公知技術、審査経過などの資料から当事者が当然に限定的に解釈すると考えられる場合(審査主義の担保)。例に従えば、当事者の目からして、「バネ」を「板バネ」と解さないことには発明が成り立たなかったり、明細書記載の所定の効果を奏さないと認められる場合である。この場合は、審査官も発明の要旨を限定的に解釈するであろうし、潜在的被疑侵害者である第三者の予測可能性を担保する必要がある。したがって、侵害訴訟の場面でたとえ特許権者が限定しないで解釈すべきだと主張しても、それを認めては実質的に審査が行われていない技術に排他権が付与されることになりかねない(審査の潜脱)。この類型は、仮に前掲【トリグリセリドの測定方法上告審】のような事例に特許が付与された場合に有益であろう。この類型は禁反言との切り分けが難しいが、別段切り分ける必要はない。限定解釈するという法的効果は変わらないからである。

②クレイムの用語に比べて開示範囲が狭い場合(無効理由の内包)。例に従えば、クレイムに「バネ」とありながら、実施例や図面では「板バネ」の記載しかない場合である。明細書の開示範囲に比べてクレイムが広すぎる場合、新たな技術の開示を条件に排他権を与えるという特許法の趣旨に鑑みれば、十分に開示がなされていない領域には排他権を付与すべきではない(実施可能要件ないしサポート要件)。この類型は、①の類型と重複する部分も多いと思われる。前掲【トリグリセリドの測定方法上告審】をこの類型に分類することも可能である。この類型は特許法36条の実施可能要件違反ないしサポート要件違反として拒絶・無効理由に該当することから、当該開示が不十分な領域の技術について権原のない第三者が業として実施を

クレイムを限定解釈することは、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムにおいても当然用いられるべきであるが、逆を言えばそれで十分である。

裁判例を調査した結果判明したことは、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムといっても千差万別だ、ということである(第1の視点)。このような現実に鑑みれば、クレイムの記載様式がプロダクト・バイ・プロセス形式かどうかという評価を基準にカテゴリカルな解釈論を唱えるわけにはいかない。個別具体の発明の本質が反映されるような解釈論が求められるのである。そして、従来のクレイム解釈手法は、それぞれのプロダクト・バイ・プロセス・クレイムをその発明の本質に即して解釈する手法として十分通用する¹¹⁶。

した場合、権利濫用ないし特許無効の抗弁の理由となってもよい。キルビー最判(最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁【半導体装置上告審】)以前は、侵害裁判所は特許は有効であるという前提で審理を行わざるを得なかったために、この類型は限定解釈というクレイム解釈の問題に置き換えられていたものと考えられる(前掲高橋・パテント43頁は、キルビー最判以降は、審査の場面で用いられる基準と侵害訴訟で用いられる基準とを違える理由はなくなった、と述べる)。

そして、従前限定解釈されていたクレイムは、新規性・進歩性・先願などの無効理由を内包したそれに限られず、以上の類型も含まれていたものと思われる(公知技術除外解釈や実施例限定解釈についてわかりやすく説明するものとして、前掲田村『知的財産法』246～249頁)。したがって、その結果として、「侵害訴訟のクレイム解釈においては、明細書を参酌して限定解釈することが原則」という理解が生まれたものと思われる。

もちろん、これは議論の整理の問題であって、本稿が従前の解釈論を批判しているわけではない。本稿が明らかにしたいことは、たとえ侵害訴訟という第三者に配慮しなくてはならない場面だとしても、発明の本質や特許権付与の経過に鑑みることなく無闇やたらとクレイムを限定解釈することは許されないということである。¹¹⁶ 以上述べてきたところは、あくまで文言侵害に関するものである。この上に、さらに均等論侵害があり得る。本稿ではプロダクト・バイ・プロセス・クレイムにおける均等論を論じる余力はないが、1つだけ指摘しておきたいことは、均等論適用の場面といえども、やはりプロダクト・バイ・プロセス・クレイムは千差万別であるという点(第1の視点)を忘れてはならないということである。

たとえば、プロダクト・バイ・プロセス形式がクレイムの全域に及んでいる場合であって製法によらずして排他的範囲を解釈すべき場合は、化合物発明と同様に扱

このように本稿は、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムであれば特に類型化することなく製法に限定しない立場を出発点としつつ、通常のクレイム解釈手法を当てはめて発明の本質が反映されるような解釈論で臨めばよいと考えている。その結果として、他の方法で製造された物に排他権が及ぶ場合もあるし、当該製法に限定される場合もあり得る。しかし、この立場とは異なる学説もある。

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

(1) 製法限定解釈の問題点～審査との一貫性～

たとえば、前述した学説のうち原則として製法に限定して解釈するという説は、クレイムは発明の範囲を確定させるために必要な事項が記載されるはずである以上、記載された事項（ここではプロセス）に限定されるのはむしろ当然である¹¹⁷、と述べる。クレイム中に記載された事項（プロセス）であるにもかかわらず、まるでその事項が存在しないがごとく解釈することはできないというのである¹¹⁸。もっとも、製法に限定する学説の中でも、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か、合理的に推測される場合は例外を認める説もある¹¹⁹ ¹²⁰。

うべきである。この場合は、発明の本質は化合物それ自体にあることから、均等論第1の要件（置換部分が非本質的部分であること）が否定的に機能しやすいかもしれない。

また、プロダクト・バイ・プロセス形式がクレイムの全域ではなく一部に過ぎない場合は、クレイムの文言上、製造方法を以って発明の要素を特定していることが第5の要件すなわち意識的限定に該当しやすくなるかどうかという問題があり得る。¹¹⁷ しかし、物の発明だからといって直ちに製法に限定しないで排他的範囲を定めるべきという結論が導かれなれないのと同じように、クレイムに製法が記載されているからといって、直ちに製法に限定して解釈しなければならないわけではない、という指摘がある（前掲南条・パテント23頁）。

¹¹⁸ 前掲『特許クレーム解釈に関する調査研究（Ⅱ）報告書』52頁（飯村）、前掲高林『クレーム解釈論』168～169頁。クレイムの構成要件の機能から導いているものと思われる。

¹¹⁹ 前掲『特許クレーム解釈に関する調査研究（Ⅱ）報告書』53頁（飯村）、同旨前掲仁木・知財ぶりずむ34号75～76、78～94頁。

一方、文言侵害では一切の例外を認めず、ただ均等論侵害においてのみ、結果的に製法が異なる物質に排他権が及ぶ場合もあり得る、という厳しい説もある（前掲高林『クレーム解釈論』175頁）。

特に高林説は、化学発明やバイオテクノロジー発明ではプロダクト・バイ・プロセス形式でしか特定できない場合があることを認めた上でなお、技術的範囲は製法に限定して解釈すべきであると述べている点からすると、この説は第三者の保護、予測可能性の担保を極めて重視していると思われる（高林説における化学発明等と機械発明との解釈上の相違点は、機械発明のプロダクト・バイ・プロセス・クレイムは記載要件違反に加えて技術的範囲を限定解釈するというのに対して、化学発明等は記載要件違反といわれただけである。もっとも、一切特殊事情を認めない趣旨ではないと思われるが（174～175頁））。

プロダクト・バイ・プロセス形式でしか物を特定できない場合でも、第三者に対して明確性を欠くとして物の発明として特許を取得することはできないとすると、その物については物質としての保護を受けられないことになる。この説は、バランス感覚としてあまりにも第三者にウエイトを置き過ぎているように感じられる。

¹²⁰ 仁木説は、侵害訴訟の場面で原則としての製法非限定解釈を否定する別の理由付けとして、特許法104条の視点をを用いる（前掲仁木・知財ぶりずむ34号79～80頁）。すなわち特許法104条は、生産物が新規な場合に限り、被疑侵害者側の生産方法がクレイムの生産方法と同一であることを推定し、それを覆す負担を被疑侵害者に負わせている。しかしプロダクト・バイ・プロセス・クレイムについて製法に限定しないで排他的範囲を解釈すると、そのプロダクトが新規な場合は、生産方法が同一でなくても技術的範囲に含まれることを推定するのと同じことになり、明文の規定なくして特許権者を有利に取り扱い過ぎるという。

しかし、この理由付けは成り立たない。そもそも特許法104条は、物質特許制度が認められなかったために創設された救済規定であるが故、その適用範囲は特許発明が生産方法の発明である場合に限られている。その後導入された物質特許制度は原則、物質として同一であれば生産方法の異同を問わず排他権が認められる（前掲竹田和彦『特許の知識』91頁）。したがって、物質特許の排他権がその物質の製法いかんによらず認められている以上、特段の事情がない限り、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムもそれと等しく扱われることはむしろ当然であり、特許法104条の趣旨から製法非限定解釈を批判することはできない。

仁木説においては、特許権者と第三者との間の証明責任の所在を所与の前提として、それを守るためにプロダクト・バイ・プロセス・クレイムの解釈のあり方を追求している点に特徴がある。しかし、証明責任という手続法上の問題を前提に、実体法たるクレイム解釈理論を組み立てていくという手法にはどこか違和感を覚え

しかし、特許適格性の審査(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も含む)において、製法に限定しないで発明の要旨認定がされ、なんらの瑕疵なく新規性や記載要件などの審査が行われ、その上で特許が付与された場合にまで、単にプロダクト・バイ・プロセス・クレームだから、という理由でカテゴリカルに排他的範囲を製法に限定することは許されないというべきではないか。特許適格性要件を満たしている発明には原則として排他権が及ぶことが条文上明記されているからである(特許法70条1項)。

もちろん、侵害訴訟は審査をレビューする場でもある以上、審査において製法に限定して要旨認定されたという事情や、公知技術の見逃しがなかったかという事情は侵害訴訟においても判断されなければならない。しかしそれは、侵害訴訟において従来通常行われてきた解釈(たとえば、明細書や審査経過の参酌など)で十分担保されている。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいてもこれらの法理が当然に妥当する以上、それで十分というべきであって、製法に限定しないで発明の要旨認定がされたクレームであったとしても侵害訴訟の場面ではカテゴリカルに製法に限定して解釈する、という「特別の法理」を持ち込む理由は見出せないように思われる。すでに述べたとおり、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り、カテゴリカルに不明確ないし不適切である、とは言い切れないからである(第1の視点および第2の視点)。したがって、実際に製法に限定しないで発明の要旨認定がなされた場合は、公知技術の見逃しや包袋禁反言などの特段の事情がない限り、侵害訴訟においても同じように原則として製法に限定しないで解釈すべきである¹²¹。

る。むしろ、まずあるべきクレーム解釈理論を構築し、その上でそれを実効ならしめるために当事者の証明の負担軽減・衡平を図るのが議論の順序というものではないだろうか。

¹²¹ ここで、仁木説(注120)とは異なる観点から、プロダクト・バイ・プロセス・クレームと特許法104条の関係を考えてみよう。新規化合物についてプロダクト・バイ・プロセス・クレームが用いられることがある。この場合、侵害訴訟の場面で

もつとも、特許適格性の審査における発明の要旨認定と、侵害訴訟における技術的範囲の確定とは別物であり、侵害訴訟においては被疑侵害物に対する権利行使が許されるかどうかはそれこそ侵害裁判所のみが決するものであって、特許適格性判断の前提(発明の要旨認定)には一切拘束されない、という考えもあり得る¹²²。

しかし、特許適格性の審査における発明の要旨認定と、侵害訴訟における技術的範囲の確定とがまったく別の作業をしているとすれば、いったいなんのために特許庁を設け、裁判所との作業分担を図ったのかわからなくなる。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、裁判所の判断を効率的・安定的になさしめるところにあると解すべき¹²³であり、その趣旨を付度すれば、裁判所は、特別の事情がない以上は特許適格性を審査した前提となる発明の要旨認定を出発点として、技術

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて製法に限定して解釈されると、被疑侵害者が同一の製法を用いていることを特許権者が証明する必要がある。ここで同条を用いることができれば、特許権者の証明の負担は大幅に緩和される。

条文上、特許法104条の適用は製造方法の発明に限られ、物の発明であるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに直接適用することはできない。しかし、筆者のように発明のカテゴリに拘らない立場(注1)においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに同条を類推適用するのに障害はない。製法に限定されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームと、製造方法のクレームとで発明の本質が変わるところはないからである。

もつとも、これまでの裁判例で当てはめレベルで製法に限定している事例は、非侵害を導く理由としてそうしているところがある。そうだとすれば、特許法104条を類推適用したとしても、非侵害という結論に変わるところはないと思われる(2006年3月19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・総合討論)。しかし、今後裁判所が抽象論としても製法限定解釈すべきという説を採用しながら侵害を認めるようになるとすれば、特許法104条の類推適用を考えるべき場面は出てくるかもしれない。

特許法104条については、注4参照。

¹²² 前掲仁木・知財ぶりずむ34号82～85頁。そこまで直裁的に述べるものではないが、前掲『特許クレーム解釈に関する調査研究(Ⅱ)報告書』49頁(飯村)には、似たような含意があるものと思われる。

¹²³ 田村善之『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)5～7頁。

的範囲を認定すべきであろう(第4の視点)。

さらに言えば、包袋禁反言のように排他的範囲を限定的に解釈する場合にはどのような審査が行われたかを参酌するのに、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合にのみ、カテゴリー的に審査の経緯を反映せずにクレーム解釈するというのは、包袋禁反言で議論されるのとは逆の意味で、審査が無意味になる。

発明の要旨認定で確定されたクレームの範囲と、侵害裁判所において確定されるべきクレームの範囲が等しくなったとしても、それは侵害裁判所が特許庁に服従したことを意味しない。特許侵害訴訟における技術的範囲の解釈において、特許適格性の審査にあたって要旨認定された発明の範囲を原則として援用すべき、ということは、審査に違法があったことを侵害裁判所がレビューできない、ということと同義ではない。両者を混同してはならない。

なぜなら、特許適格性の判断でなされた発明の要旨認定の過程と無関係に侵害裁判所が技術的範囲を自由に定め得るとすると、特許取得の過程で、自らのプロダクト・バイ・プロセス・クレームは製法に限定されない、と受け取った特許権者の予測可能性を害することになる。6.2. 発明の要旨認定でも述べたが、特許適格性の審査の場面では製法に限定しないで要旨認定し広範な範囲について特許適格性を要求しておきながら、いざ侵害訴訟の場面になると、なんら特段の事情もない場合にまでカテゴリー的に製法に限定解釈されるのでは、特許権者に対する負担と保護のバランスがとれず、ひいてはプロダクト・バイ・プロセス・クレームが多用される分野の技術開発への投資が萎縮することとなりかねないからである。

もちろん、現在ではキルビー最判(最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁【半導体装置上告審】)以後、侵害裁判所において、事実上クレームの有効性の判断がなされている。しかし、これは特許庁における一般的な特許適格性の審査と同一の作業がなされることを意味するものではない。

主として特許庁が担当する特許適格性の審査は、被疑侵害物が見えない状態でクレームの文言に即して抽象的・一般的に特許適格性が判断される。しかし侵害裁判所では、具体的な被疑侵害物が見えている状態で、(ある程度の抽象化はなされるとしても)その被疑侵害物に対して排他権が行使できる要件を備えているかという観点から、被疑侵害物“周辺”の発明に

ついて特許適格性を判断すれば十分である。クレーム内の領域であっても被疑侵害物とはおよそ関係ない領域については、適格性を判断する必要はない。したがって侵害裁判所では、特許適格性の審査においてなされる発明の要旨認定ほど、クレームを抽象化して捉える必要性が相対的に低いといえることができる。

特許庁と裁判所との分業体制を敷いた制度趣旨に鑑みれば、侵害裁判所の適格性判断はあくまで「確認的」になされる程度にとどめるべきであろう。特許庁で行われた「抽象的審査」を、侵害裁判所が「具体的審査」で補うという姿勢が、分業体制から導かれる制度運用ではなかろうか。そうだとすれば、特段の事情がない限りは、特許適格性の審査において一般的になされた発明の要旨認定の筋に即して、侵害裁判所での有効性チェックがなされるべきではないか¹²⁴。

このように考えると、外見的には、特許庁の要旨認定が侵害裁判所を事実上“拘束”するようにも見えるが、それは審査主義、すなわち特許庁の要旨認定が裁判所の侵害判断より時間的に先になされるという制度を採用している以上ある程度やむをえないことである(第4の視点)。そして、その欠点(たとえば公知技術の見逃し)は、侵害裁判所における従来の一般的なクレーム解釈理論で十分に対応できる程度のものに過ぎないと思われる¹²⁵。

¹²⁴ 本稿のような立場は、特許法104条の3の適用につき、特許が無効であることが「明白」でない場合は抗弁は成り立たない、という見解(代表的には、前掲田村『知的財産法』250頁、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11号131～132頁(2005年))に親和的である。

これに対して、必ずしも明白でなくても抗弁が成り立つという立場(代表的には、前掲渋谷『知的財産法講義I』166～167頁、前掲大淵『クレーム解釈論』40～41頁)からは、本稿の帰結には違和感を覚えるかもしれない。

¹²⁵ なお、飯村説と本稿がどの程度の隔りがあるかは、どのような事情が「特段の事情」にあたるか、という基準次第であると思われる。飯村説は原則としての製法限定解釈であるが、大切なことは原則がどちらで例外がどちら、ということではなく、その境界線である。すなわち、飯村説においても「特段の事情」を特許権者に有利に設定すれば、製法に限定しないという結論に至る事例は増えるであろう。結局、本稿と飯村説の隔りは、理論上は「原則をどちらと定めるか」という点で

(2) 製法に限定して解釈する立場からの懸念

確かに、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは不明確ないし第三者の予測可能性を害する、あるいは、広範に過ぎる権利を認めることになりかねない、という懸念がある以上、それを防止するために技術的範囲は製法に限定するべきだという考えが導かれることにはそれなりの理由がある。しかし、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは決してそれ自体不明確なものではないということはすでに述べた。さらに、学説に指摘されているように¹²⁶、原則として製法に限定されないのか、それともされるのか、ということがはっきりしていれば、第三者が予測可能性を害されるこ

あろうが、実際は、「何が特段の事情に該当するか」という点に過ぎないのかもしれない(参照、前掲仁木・知財ふりむ34号75頁)。

この点、飯村説は、発明がプロダクト・バイ・プロセス形式でしか表現できない場合を「特段の事情」と捉えている節がある(前掲『特許クレーム解釈に関する調査研究(II)報告書』53頁(飯村))。もし、飯村説のいう「特段の事情」の中に、プロダクト・バイ・プロセス形式でしか表現できない場合だけでなく、発明の特定の方法としてそうすることが適切である場合を含め、さらにこれらの事情を緩やかに解釈するとすれば、本稿との隔たりはかなり小さくなる。また、飯村説においては、「特段の事情」に該当する場合は文言侵害として認められるものと思われる(この点が、仁木説および高林説との相違点)。

一方仁木説は、「特段の事情」をより具体的に列挙し議論している(前掲仁木・知財ふりむ34号86～89頁)。しかしこの中には、プロダクト・バイ・プロセス形式でしか表現できない場合、ないし、そうすることが適切な場合というのは含まれていない。仁木説によれば、「特段の事情」に該当し侵害が認められる発明というのは、すなわちプロダクト・バイ・プロセス・クレームと均等の関係にある発明である、と述べている。

しかし、均等論の適用が厳しく制限されている現状では、特に第5の要件がネックとなってプロダクト・バイ・プロセス・クレームに均等論が適用される場面は限られてくると思われる。したがって、仁木説によれば実際に製法に限定しないで解釈される事例は極めて限られてくると思われる。また、仁木説の下でプロダクト・バイ・プロセス形式でしか表現できない発明は現実的にどのように保護されるのかは不明である。

¹²⁶ 前掲南条・パテント23頁。

とはない¹²⁷。

もちろん、だからといって直ちに「製法に限定されない」という原則が採用されることにはならないが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが必要かどうかということは、そのようなクレームを選択した発明者ももっとも適切に判断できる(第3の視点)。そしてその判断が、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを許した平成6年法改正(およびそれを反映した現行審査基準)の趣旨だと考えるべきである。

侵害訴訟も含めて、裁判例の多くが、抽象論レベルとはいえ製法に限定しないで判断している現状では¹²⁸、これを180°方向転換することは新規技術開発への過少投資を引き起こしかねない。プロダクト・バイ・プロセス形式でクレームを記載することが可能だ、という前提で開発されている技術も少なくないと想像できるからである(第2の視点)。かりに弊害があったとしても、従来のクレーム解釈理論で十分対処可能である。

また、権利が広範に過ぎるのではないか、という懸念は、杞憂に過ぎないと思われる。「権利が広すぎる」という語には、2つの含意があり得る。1つは、明細書における開示に比べてクレームが広すぎるという意味であり、これについては実施可能要件との関係が問題になるが、すでに6.1.(5)で検討したところである。

もう1つは、その種の特許権により競争や開発が過度に制限されるのではないかという懸念である。後者は、ビジネスモデル特許などについて指摘されている¹²⁹。しかし、これについても、物質特許が認められている以上は、単にクレームがプロダクト・バイ・プロセス形式だからといって権利が広範に過ぎるという結論を導くのは短絡的に過ぎるとの批判を免れないように思われる^{130 131 132}。

¹²⁷ 「クレームに含まれる技術に排他権が及ぶ」という原則の上で、拡張解釈(均等論)、限定解釈(禁反言など)が行われているのと同じことである。

¹²⁸ 前掲南条・パテント23頁は、結局、製法非限定解釈を正当化する理由は、これまでの実務慣行が製法非限定でなされてきたことに求められるに過ぎないという。

¹²⁹ 参考、Nari LEE(田村善之/津幡笑・訳)「特許対象の再編成と財産権主義の台頭—ビジネス方法の特許適格性」知的財産法政策学研究9号23～70頁(2005年)。

¹³⁰ 物質特許(化合物特許、絶対物質クレームとも)は、製造方法や用途の限定な

もっとも、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムについて製法に限定せず解釈しても、後述するように被疑侵害物との構造上の同一性を証明しなければ、特許権侵害の結論は得られない。この証明は、特許権者が自らのプロダクトの構造を分析しなければならないだけ、一般的な物質特許

しに排他権が認められる。前掲吉藤『特許法概説』179～180頁、前掲岩田／土居／渥美『物質特許の知識』490頁、前掲竹田和彦『特許の知識』91～92頁。

¹³¹ もちろん、排他権が広範に過ぎる、ということと、排他権の行使が強すぎるといふ問題は同義ではない。広範な排他権を行使することが反競争的であれば、別途、独占禁止法の制限を受けることはもちろんである。しかし、特許権の行使が反競争的かどうかという判断は、まさしく個別具体的な事情に鑑みて判断されるべきである。特許権の行使と独占禁止法21条との関係は、前掲田村『知的財産法』325～328頁参照。

もっとも、どのように行使されようとも間違いなく反競争的、ないし新規技術開発を抑圧してしまう、という種類の“発明”がありえないわけではない。たとえば、自然法則自体(ex.質量保存の法則)に排他権が付与されれば、どのような行使態様であっても反競争的になってしまうほど影響が強いだらう。このような種類の“発明”は、発明該当性ないし産業上利用性(特許法29条1項柱書き)で拒絶・無効とすべきである(前掲田村『知的財産法』173～174頁)し、観点が違うにせよ拒絶・無効とするのが実務でもある(たとえば、審査基準Ⅱ部第1章2頁)。しかし、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムにかかる発明がここまで強く反競争的であることは非常に考えにくい。

¹³² もっとも、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムは“広すぎるクレイム”になる可能性を秘めている。すなわち、ある原料Xから、Aという物質を製造する場合、一般的には、P1→P2→P3→P4→P5という五段階の手順を踏む必要があるとする。このうち、物質Aを特定する手段として各プロセスPnをクレイムに記載する場合、P1～P5まですべてを記載する手段と、P3のみを記載する手段とがある。

プロダクト・バイ・プロセス・クレイムは審査の場面でも侵害訴訟の場面でも製法に限定しないで判断されるという本稿の帰結では、P1～P5まで記載しても、P3のみ記載しても物質Aであることには変わりないように思えるが、後述するように、各工程Pnは、被疑侵害物との同一性を判断する際には重大な影響を及ぼす。したがって一般的なクレイムと同じように、P1～P5まですべてを記載した場合より、P3のみを記載するほうが包含する物質は広がる。これは、バイオテクノロジー関連技術におけるリーチ・スルー・クレイム問題において語られる問題に類似している。

(絶対化合物クレイム)における同一性の証明に比べて困難であることが予想される(後述する8.1.)。もちろん、証明に成功した場合は特許権者は保護を受けられるが、やはり出願する時点で物質の構造によって特定できるのであれば、特許権者としてもそれに超したことはないと判断するだろう(場合によっては、国内優先権(特許法41条)の利用が推奨される)。

しかし、肝心なのは、物質を構造で特定できるのか、製造方法で特定せざるを得ないのか、そしてどのようにクレイムすることが最も適切か、という判断を誰に委ねるべきなのかということである。本稿の趣旨は、それは発明の本質をもっともよく理解しているはずの出願人に委ねられるべきだ、ということにある(第3の視点)¹³³。物質の構造の完全な解析を求めることは、前述したように新規な発明の開示・利用が遅れるという事態を招きかねない。一方、プロダクト・バイ・プロセス形式を許せば、物質の構造で特定した場合に比べれば、ある程度第三者の予測可能性は低下することは認めざるを得ない。しかし、この第三者の予測可能性の低下は、特許権者の権利行使時の証明が困難であることと、いわば抱き合わされているのである。そして、特許権者によるプロダクト・バイ・プロセス・クレイムの“濫用”は、この事実上の困難を課すことによって、相当程度防止できるものでしかない。この程度の問題しかないのだとすれば、どのようなクレイムが最も適切な発明の特定方法なのか、という困難な判断を特許庁や裁判所に求めるよりは、出願人の出願の便宜を優先するほうが穏当な解決策といえるのではないか。

(3) 製法非限定解釈の補完・修正～特に禁反言～

もちろん本稿は、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムを特例扱いしようと意図するものではない。公知技術除外解釈や禁反言など、一般的クレイム解釈で用いられてきた手法はプロダクト・バイ・プロセス・クレイ

¹³³ なお、前掲特許庁編『平成6年改正 工業所有権法の解説』103～105頁では、平成6年改正の趣旨につき、「クレイムの記載は出願人の自由と責任の下でなされるべき」との考えが示されている。これが、本稿でいう、「クレイムをもっとも適切に記載できる者は誰か」という観点から説明されたものであれば、その限りで賛成できる。

ムの解釈においても等しく適用されるべきであるが、逆にいえばそれで十分というべきである。その結果として、現実の侵害訴訟において問題となっているプロダクト・バイ・プロセス・クレイムが当該製法Pから得られた物Aにのみ限定して解釈されることは十分あり得る(というよりもむしろ、従来の裁判例はほとんど限定解釈されていることにつき、4.2. 参照)。

特にプロダクト・バイ・プロセス・クレイムにおいては、出願経過参酌ないし審査経過禁反言が機能する場面が多いと思われる。実際の裁判例でも、ほとんどの事例が何らかの形で出願経過を考慮して、当該製法によって生産された物に限定解釈されている。

もっとも一般論を言えば、新規な化合物(重合体含む)やタンパク質がプロダクト・バイ・プロセス・クレイムで表現されている場合は、主として進歩性(公知の化合物との類似性)が問題になることが多いと思われる。ところ、「方法Pによって製造したから新規な物Aが生産できた」という主張をもってしては、禁反言を発動させるには不十分ではないか、と思われる。

新規な化合物を生産する場合に、方法それ自体が新規であることは当然である(進歩性はともかく)。原料まで含めて考えれば、新規な化合物を生産するには、その方法には何らかの新規な要素がなければならないのは当然であって、それを強調したからといって、物Aが、その方法Pによって生産された物に限定して解釈されるのでは、物質特許制度との関係で平衡を失する¹³⁴。

また、補正についても、単に補正によってプロダクト・バイ・プロセス形式になったからといって直ちに禁反言を適用すべきと考えてはならないだろう。補正の前と後とをよく比較して判断することが必要である。

たとえば、新規化合物である「物A」というクレイムが出願当初から化学構造式によって特定されていた場合に、拒絶理由に対応してプロダクト・バイ・プロセス・クレイムに変更された場合は、侵害訴訟では禁反言に該当するとして製法に限定して解釈すべき場合が多いかもしれない¹³⁵。

¹³⁴ 前掲南条・パテント24頁。このように、南条の見解は本稿と実に親和的である。

¹³⁵ なお、物Aを構造・特性によってクレイムしていたが、その構造・特性が間違っていたことが出願の後に判明しても、補正によって修正することはできない(新規

しかしプロダクト・バイ・プロセス・クレイムといっても様々である。この例とは異なり、複数の構成要素からなる物の発明であって、当初クレイムにない新たな構成要素を追加してクレイムを限定的に減縮する場合に、当該追加要素がプロダクト・バイ・プロセス形式で記載された(結果として、クレイムの一成分がプロダクト・バイ・プロセス形式になる)からといって、それだけで、当該要素を当該製法に限定して解釈すべきではないだろう(第1の視点)。

前者の場合でいえば、新規化合物A(構造で特定)を下位概念であるa(製法による特定)に限定する趣旨であると解されてもやむをえない、したがって禁反言が機能する場合もあろうが、後者の場合は、 $B+C+D$ という発明が、(方法Pにより製造されるA)+ $B+C+D$ に変更されるに過ぎない。この程度で禁反言が発動されると、Aが共重合体(たとえばポリエステル樹脂)やタンパク質(たとえば前掲【インターフェロン1審】)のようなクレイム)の場合には出願人はかなりの制約を受けることになる¹³⁶。

事項追加禁止;特許法17条の2第3項)。しかし、そのような場合でも実施例に記載されている製法にクレイムを限定する補正は新規事項追加とはならないので、救済手段としてこの方法が推奨される場合がある(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』151頁)。

この場合、先行技術との対比なしに出願人が補正した場合(たとえば、審査に入る前の自発的補正)は、この補正がなされたことだけを理由として、禁反言の対象とすべきではないと考える(均等論第5の要件の文脈であるが、拙稿・知的財産法政策学研究創刊号56頁)。

また、当初クレイムの構造式が誤っていたことのみを理由として、補正後のクレイムを限定的に解釈すべきではない。このようなクレイムの誤りは、許される範囲の補正によって是正されれば第三者に迷惑をかけることはないからである。また、特に先端分野によっては発明競争が激しいこともあり、構造解析行為に十分な時間をかけられない場合があり、一方でこのような誤りを理由にクレイムを限定的に解釈するとすると、新しい技術の開示に対する積極性が失われるおそれがあるからである。

したがって、許される範囲の補正、すなわち当初明細書の記載の範囲内であれば、自発補正によって修正された構造の誤りなどは、そのことのみをもって限定解釈の理由とすべきではない(もちろん、程度の問題はある)。

¹³⁶ 以上、禁反言に関する裁判例および禁反言適用の基準については、提言も含め

もちろん、出願当初からベストのクレイムの提出を求めるべきという見解もありえよう。しかし、この考えを貫徹すると、発明者(出願人)は新規な技術の公開に消極的になり、クレイム・ドラフティングという手続きが障害となってかえって技術の進歩を妨げることになりかねない。また、現行法では最初の拒絶理由に対応する意見書提出期間まではクレイムを拡張する補正も許されている(新規事項の追加(特許法17条の2第3項)以外の制限規定はない。)ことを考えれば、法は、必ずしも出願当初からベストのクレイムを提出せよと要求しているわけではないと思われる。

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

このように、本稿では審査と侵害訴訟との一貫性を重視する観点から、原則として製法に限定しないで排他的範囲を解釈すべきと考える。カテゴリカルに製法に限定して排他的範囲を解釈する立場の問題点は以上に述べたとおりだが、もちろん、本稿の立場に弱点が無いというわけではない。

すでに反対説の立場から、一般的クレイムの場合、第三者はクレイムそれ自体と自らの製品とを比較することで権利に包含されるか否かを判断できるが、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの場合、第三者は、そのプロセスに従っていったんプロダクトを製造し、その上でそのプロダクトと自らの製品とを比較する必要性に迫られ、その点で第三者に対する明確性を欠く、という指摘がある¹³⁷。

たしかに、一般的なクレイムであれば、第三者が自らの実施行為が特許権侵害か否かを判断する場合に、クレイム(均等含む)の文言と自らの実施態様を比較すればよいのに対して、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの場合、明細書の記載に則って第三者自ら実験をし、その生産物と自らの実施態様を比較せねばならない¹³⁸。この意味では、たしかにプロダクト・バイ・プロセス・クレイムは一般的クレイムに比べて異なる要素が

あるといわざるを得ない。しかし、だからといってカテゴリカルに製法に限定して解釈すべきというのは、いささか短絡的ではないだろうか。

すでに述べたように、プロダクト・バイ・プロセス形式でしか発明を表現できないということは、特許権者の責任ではない。プロダクト・バイ・プロセス形式で記載することが他の記載方法に比べて適切であることも多い(第2の視点および第3の視点)。侵害を回避しようとする際に、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムに従って実験を行う程度の負担を第三者に求めたとしても、特許権者とのバランス上、過重であるということにはならないのではなかろうか。

さらにいえば、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムおよびそれをサポートする明細書の記載によれば、当業者がそのプロセスを追試するに十分な記載を備えているはずである(特許法36条4項1号)ということも考慮に入れるべきであろう¹³⁹。

また、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムといっても、当業者の知識・経験からすれば、明細書(実施例)を読めば大まかには当該プロダクトを把握できる場合が多く、実験をする必要があるというシビアな場面は現実にはそれほど多くないと思われる。そして、最終的には第三者の被疑侵害物がクレイムに含まれることの証明責任を特許権者側が負担している以上、それで十分というべきではないだろうか¹⁴⁰。

¹³⁹ もちろん侵害裁判所がレビューしてみて、十分な記載を備えていなければ、製法に限定して解釈するか、無効の抗弁(同法104条の3)の理由になってよい。

¹⁴⁰ もっとも、高林説も表面上はまったく特許権者の救済が必要ないと述べているわけではない。プロダクト・バイ・プロセス・クレイムは製法限定で解釈するものの、均等論による救済を否定しているわけではないからである(前掲高林『クレーム解釈論』175頁。この点、前掲仁木・知財ふりむ34号86~89頁も高林説に共通している)。

しかし、アプローチが異なるだけで結果的に排他的範囲が等しくなるのだというなら、いったん“狭く”解釈しておいて均等論で拡張するより、はじめから“広めに”解釈しておいて、明細書の解釈、公知技術除外や禁反言等で限定解釈していくほうが法的安定性は高いと思われる。わが国の裁判例や学説理論では、前者の蓄積より後者の蓄積のほうが優っているからである。加えて、現在の裁判例における均等論は、第1の要件および第5の要件が極めて強力に機能している。実際のところ、

て、前掲拙稿・知的財産法政策学研究創刊号41~92頁参照。

¹³⁷ 前掲高林『クレーム解釈論』173~175頁。

¹³⁸ 前掲高林『クレーム解釈論』167頁。

8. 2. 同一性の証明の問題

前掲[ポリエチレン延伸フィラメント]は、侵害が認められるためには、「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」という。製法に限定しないで技術的範囲を解釈したとしても、物質として同一でなければ侵害が否定されるのは当然である。したがって特許権者は、方法P以外の方法Qによって製造された物Xに排他権を行使したければ、出願の際すなわちクレームを記載する時点では当該物Aの構造は解析できていなくても、侵害訴訟までには何らかの手段によって、クレームされている物Aと、被疑侵害物Xとの同一性を示す必要があることになる¹⁴¹。

この「同一性」については、構造ないし特性上の同一性を求める考えと、効果の同一性があればよいとする考えがあり得る。構造ないし特性上の同一性について、方法P以外の方法Qで製造した物X(被疑侵害物)と物A(クレーム記載のプロダクト)とは、構造ないし特性上100%の同一性が要求されるべきではないか、という見解が主張されている¹⁴²。これを学説の提案にしたがって「全部説」と呼ぶことにする。一方、発明の作用効果との関係で同一であればよいとする説を、やはり学説の提案にしたがって

プロダクト・バイ・プロセス・クレームがこれらの要件を潜り抜けて均等論の適用を受けることは考えにくい。

¹⁴¹ 本文の帰結を採るのであれば、出願人＝特許権者はいずれにしても特許権を実効あらしめるためには当該物の構造ないし特性を調査する必要性に迫られる。だとすると、それを出願時点で求めても酷とはいえないだろう、という反論もあり得る。

しかし、出願前に物の構造・特性を解析すると、侵害時点までになせばよいのとでは大きく事情が異なる。出願の段階では新規性を満たす必要があるために出願人のみの手でそれを行わなくてはならないのに対して、侵害訴訟の場面では、特許権者はその時点までに、他者の研究成果によって構造・特性が解析されていればそれをも利用できるのである。

もっといえば、先願主義が採用されている以上、出願人に対して時間をかけて構造を解析せよと求めることは酷であり、公衆が新規技術の利用に失敗するおそれなしとしない。

¹⁴² 前掲高林『クレーム解釈論』174～175頁。

「作用効果説」と呼ぶ¹⁴³。

かりに全部説だとすると、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には、特許権者は、出願時には当該物Aの構造がわからなくても(ゆえにプロダクト・バイ・プロセス形式が選択されたとしても)、侵害判断の時点までには、当該物Aの構造が明らかになっていなければ被疑侵害物と比較することができず、結局のところ排他権を行使できないことになる。

たとえば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームで特定される物Aの構造のうち90%の化学構造が明らかになっていたが、残りの10%が明らかでないとすると、被疑侵害物と100%の構造上の同一性を求めることはできなくなる。

化合物発明の場合は、被疑侵害物の官能基のたとえ一部であっても、クレーム記載の官能基に含まれなければ、少なくとも文言侵害は否定されるはずである。したがって、構造で特定された化合物発明と比べて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを有利に取り扱う理由はなく、構造上100%の同一性を求めるべきである¹⁴⁴。

もともと、複数の構成要素からなるクレームであって、クレームの一要素に過ぎない物がプロダクト・バイ・プロセス形式によって記載されている場合は、別の考慮をすべきという考えがあり得る(第1の視点)。たとえば、前掲[インターフェロン2審]のような類型である。

この例のようにプロダクト・バイ・プロセス形式によって記載されてい

¹⁴³ 前掲南条・パテント25～27頁は、前掲[ポリエチレン延伸フィラメント]や構成要件主義(本稿でいうクレームの構成要件的機能)を理由に、文言侵害においては全部説が適当と結論付ける。その上で、均等論による拡張解釈を提案し、その局面でもっとも問題になるであろう置換容易性については、緩和して解釈すべきという。
¹⁴⁴ もともと、「100%」といっても、技術の内容によってはある程度評価の概念を入れざるを得ない。たとえば、1分子を化学構造式で無理なく記載できる程度の原子数・構造からなる化合物については、化学構造の「100%」の同一性を求めてもよいだろう。しかし、共重合体については、厳密な分子構造の同一性を求める意味がない。共重合体が利用される技術分野では、分子構造の各原子レベルでの厳密な同一性は要求されないからである。したがって、「100%」といっても、それが用いられる技術分野の常識的な観点から、同一性を判断すべきである。

る要素(ex.インターフェロン)がクレイムの一要素に過ぎない場合は、その発明の技術的思想に関連している当該要素の特定部分(ex.インターフェロンの活性部位)以外の部分は、発明の作用効果になんら関係ないことがあり得る。またこの類型の場合は、クレイム全体がプロダクト・バイ・プロセス形式の場合に比べて、クレイムが不明瞭になったり、開示範囲に比べてクレイムが広すぎるといった問題が相対的には少なくなることも見逃せない。

したがって、プロダクト・バイ・プロセス形式が一要素に対してのみ用いられている場合は、程度の問題はあるにせよ、構造上の100%の同一性を求めるのではなく、作用効果の同一性¹⁴⁵で十分とすべき事例もあるように思われる。

なお、特許権者は明細書に、同一性の証明のために利用されるべき測定方法を記載しておくべきではないかという論点がありえる。しかし、特許法36条4項1号の実施可能要件がそこまで求めるものであるかどうかは、それ自体議論すべきである。実施可能要件の趣旨はクレイム記載の発明を追試可能であることを求めているが、侵害訴訟の場面で用いられるべき物質としての同一性を測定する方法を記載する義務があるかどうかは一概には決し得ない¹⁴⁶。特に、プロダクトの構造が分析できない場合ないし難しい場合は、そのような測定方法を記載することもまた、不可能ないし困難である。構造を特定してクレイムするとかえって発明を正確に特定できない場合、特に共重合体の分野では、物性を測定する方法はむしろ当事者に自明なことが多く、逐一記載させる実益はない。

9. リーチ・スルー・クレイムとの関係

リーチ・スルー・クレイムとは、現在なされた発明に基づいて、将来な

¹⁴⁵ もっとも、作用効果の同一性は化学構造上の同一性と異なり評価概念が含まれることは避けられず、それだけ曖昧になることは否めない。具体的には、実施例が示している具体的な作用効果と比較されることになろう。

¹⁴⁶ 前掲増井／田村『特許判例ガイド』161～162頁(増井)、そこに掲げられている裁判例として、東京地判平成15・6・17判時1838号121頁【マルチトール含蜜結晶】。

されるであろう発明をも含めてしまうタイプのクレイムであって、バイオテクノロジー関連分野で見受けられるクレイムである¹⁴⁷。リーチ・スルー・クレイムは、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムとの近似性が指摘されることがある¹⁴⁸。ここではごく簡単に、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムとリーチ・スルー・クレイムとの関係について言及する。

そもそも、「リーチ・スルー的」クレイムはバイオテクノロジー関連発明には限られない。たとえば、「熱可塑性樹脂」といったクレイムがあり、かかる特性を備えた樹脂は、出願時にはポリエチレン樹脂しか知られていなかったとしても、出願の後に開発されたポリプロピレン樹脂が熱可塑性を備えていれば、排他的範囲に含まれると考えるのが一般的だろう。この発明の技術的思想は、あくまで熱によって柔らかくなるという特性を備えた樹脂にあり、ポリエチレン樹脂それ自体には無いからである。もちろん具体的な訴訟の場面では、明細書の開示範囲や文言解釈等から、排他的範囲がポリエチレン樹脂に限定解釈されることは十分にあり得る。

しかし大切なことは、特許権が発明といった抽象的な技術的思想に与えられる以上、「現在の発明に基づいて将来の発明を含めてしまう」という問題はどのような発明にもあり得る問題であって、リーチ・スルー・クレイムないしバイオテクノロジー関連発明に顕著ではあっても固有の問題ではないということである。

とはいえ、現在リーチ・スルー・クレイムの問題として主として念頭に置かれているものは、三極特許庁によるリーチ・スルー・クレイムの研究¹⁴⁹において、具体例として挙げられている以下のようなものである¹⁵⁰。

¹⁴⁷ リーチ・スルー・クレイムとリーチ・スルー契約について簡単に説明するものとして、隅蔵康一『バイオ特許入門講座』(2004年・羊土社)125～126頁。

¹⁴⁸ 辻丸光一郎『バイオ特許の実務』(2004年・経済産業調査会)138頁。

¹⁴⁹ 欧州特許庁・日本国特許庁・米国特許商標庁「バイオテクノロジー関連特許の審査運用に関する比較研究報告書・テーマ:『リーチ・スルー』クレームについての比較研究」http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/1312-027_b3b_reach.pdf(2001年)。

¹⁵⁰ 前掲三極特許庁『『リーチ・スルー』クレームについての比較研究』4頁。なお、具体例は事例1～事例4があるが、本稿ではとりあえず事例1に基づいて議論し、他

【請求項1】 配列番号：1の配列からなる、単離生成された受容体。
 【請求項2】 請求項1の受容体のアゴニストを同定するための方法であって：
 候補化合物を用意し、
 当該受容体を表面上に発現する細胞に、上記候補化合物を接触させ、
 上記候補化合物が請求項1の受容体を活性化するか否かを判定すること
 を含む方法であり、請求項1に記載の受容体を活性化する化合物が当該受容体のアゴニストである、上記方法。
 【請求項3】 請求項2に記載の方法により同定された、単離生成受容体のアゴニスト。
 (以下略)

ただし、上記クレームの問題を把握するには、以下のような条件が前提となる（この前提なくしては、リーチ・スルー・クレームの問題は理解できない）。

- ・配列番号1の受容体（当該受容体）は、R受容体蛋白質ファミリーに属する新規なものであることは明白。
- ・R受容体が生理活性自体を有することは抽象的には開示されているが、当該受容体が具体的にどのような活性を有するかは開示されていない。
- ・請求項2のスクリーニング方法を用いて、当該受容体を活性化する物質を同定した実施例は記載されていない。
- ・当該受容体を認識する抗体は、実際には生産されていない。

ここで具体的に問題になるのは、産業上利用可能性（特許法29条1項柱書き）、クレームの明確性（同法36条6項2、3号）、明細書の実施可能要件（同条4項）である¹⁵¹。上記クレーム例の中でプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関係する請求項は、請求項3であろう。請求項3は、いわゆるスクリーニング方法発明によってスクリーニングされた受容体の

の事例は必要に応じて参照する。

¹⁵¹ 前掲三極特許庁『「リーチ・スルー」クレームについての比較研究」3頁。

アゴニスト（作動薬）¹⁵² ¹⁵³、すなわち、方法によって得られた物である。上記の請求項3について、三極特許庁の見解は、産業上利用可能性、クレームの明確性、明細書の実施可能要件すべてを満たしていないというものだった¹⁵⁴。

(1) 産業上利用可能性

上記事例では、まずクレーム1について、当該受容体の具体的な活性が示されておらず、当該受容体蛋白質について特定かつ実質的な用途が示されていないと判断された。クレーム2は、まさしく当該受容体の活性を利用するところに特徴があるから、当然に産業上利用可能性がないと判断された。以上のことから、クレーム3も当然に産業上利用可能性が否定されている。

産業上利用可能性については、一般的には、発明が用いられる用途がある程度明確になっている必要があり、かつそれは可能性で足りるといわれている。これらの判断は、当業者の見地から技術水準を考慮してなされるため、たとえば新規化合物の場合、構造が類似している化合物の用途が当業者から見て明白であれば、それ以上に厳格な証明を要求されるものでは

¹⁵² 受容体については、長野哲雄/夏莉英昭/原博『創薬化学』（2004年・東京化学同人）88～89頁、アゴニストについては、同99頁参照。

¹⁵³ 厳密に言えば請求項3は「物を生産する」クレームではないのではないかと、という疑問がある。同定は分析という意味であり、生産という意味に含まれるとはいえないからである。しかし、現にこの世に存在する化合物（蛋白質）といえども、それを発見し利用可能とした場合には特許は付与される、という実務を考えれば、ここでいう「同定」はプロダクト・バイ・プロセス・クレームの文脈においては十分に「生産」にあたりと評価できる。このように、「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」とを厳然と区別することは難しく、この両者の区別は所与の前提とすべきではない。最判平成11・7・16判時1686号104頁【**生理活性物質測定方法上告審**】の内容はなお議論されるべきであろう。

¹⁵⁴ 参考、藤田節「遺伝子関連出願についての審査実務と出願人サイドの対応」知財管理52巻1号54～57頁（2002年）、塚中哲雄「遺伝子・蛋白質関連発明の特許性について」知財管理52巻1号69～72頁（2002年）、鶴飼健/上條肇/新留豊「最近の日本米欧の三極比較研究とタンパク質立体構造関連発明の審査運用」パテント56巻4号30～31頁（2003年）。

ないと思われる。上記設例において、受容体蛋白質の機能はそのアミノ酸構成を見ただけではどのような活性を示すかが現在の技術水準ではわからない、ということが、産業上利用可能性を否定される実質的根拠だと思われる¹⁵⁵。

プロダクト・バイ・プロセス・クレイムとの関係では、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの発明の要旨が製法に限定しないで判断されるのであれば、当該プロダクト自身の産業上利用可能性が問われるべきだろう。審査基準もこの立場に与するものであることは、上記設例におけるクレイム2の取り扱いからもわかる。上記クレイム2自身は、当該受容体のアゴニストを同定する方法であり、その方法自身はアゴニスト化合物の同定方法(分析方法)という分野に利用されることが明らかである。しかし、この三極特許庁報告によれば、「それだけでは具体的な利用可能性に欠ける」ということなのだろう。

したがって、製法に限定して解釈されるにしても、プロダクト自身の利用態様が具体的でなければ、産業上利用可能性が否定されることになる。製法に限定しないで解釈されるならなおさらである。そしてこの理は、プロダクトが具体的にどのような物質かー蛋白質か、ヌクレオチドか、重合体かーに依る¹⁵⁶。すなわち、ここで問題になるのはプロダクト自身であり、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムというクレイム手法に問題があるわけではない。

(2) クレイムの明確性および明細書の実施可能要件について¹⁵⁷

プロダクト・バイ・プロセス・クレイムとの関係ではこちらが重要であ

¹⁵⁵ なお、前掲三極特許庁『『リーチ・スルー』クレームについての比較研究』における事例2及び4では、当該受容体は肥満の処置に有用である旨の実験的手法による確認がなされており、これを理由に、産業上利用可能性が肯定されている。

¹⁵⁶ もっとも、受容体にしてもプロダクト・バイ・プロセス・クレイムにしても、そのクレイムが包含する発明が大きくなればなるほど、一括りで利用可能性を論じられない場合はある。もちろん程度の問題ではあるにせよ、その場合は、複数の利用態様を示す必要があろう。

¹⁵⁷ この三極特許庁報告では、明確性と実施可能要件を結果的に区別していない。

る。上記設例のクレイム3についての三極特許庁の評価は、当該受容体に対してアゴニストとして作用するという機能によってのみ定義された一群の物質を包含するが、これら包含される物質の構造的特徴と、機能との相関関係が示されていない。そして、クレイムされた方法を用いれば、包含される物質を特定できる、ということでは、この問題は解消されない。第三者に過度の実験¹⁵⁸を要するからである。以上のことから、明確性および実施可能要件が否定されている。

ここに掲げられた問題は、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムにも共通する。先に述べたとおり、第三者はプロダクト・バイ・プロセス・クレイムについて侵害判断をする際に、追試を求められるという問題である。

三極特許庁の報告では、設例のスクリーニング方法によってスクリーニングされた当該受容体にアゴニストとして作用する具体的な化合物が3つ同定されたという実施例があり、さらに、当該受容体の活性化による肥満治療の作用機序が明らかにされ、実験動物を用いた具体的な実験によってそれが裏付けられたという記載があったとしても、明確性および実施可能要件はクリアできない、との見解が示されている(事例4)。そして、わが国の現行審査基準はこれをほぼ援用する¹⁵⁹。

しかし、これは程度の問題だと思われる。当該受容体にアゴニストとして作用する化合物の実施例が非常に充実していたり(たとえば数百の化合物について実験がなされている)、あるいは「当該受容体のアゴニスト」というだけではなく他の構成要件が伴ってよりクレイムが狭く、技術的にみて実施例が3つの化合物についてのみで十分だと判断される場合にまで、実施可能要件を否定する趣旨とは読みとれない。ここで問題になるのはクレイム手法ではなく、あくまで実施例をもってクレイムのほぼ全域が説明されているかどうかの充実度の問題なのである。

そう考えると、問題はプロダクト・バイ・プロセスという形式にあるの

¹⁵⁸ 米国における undue experimentation の概念。参考、前掲竹田和彦『特許の知識』207～208頁、前掲田村明照『特許審査・審判の法理と課題』152～153頁。

¹⁵⁹ 前掲審査基準第I部第1章例3-4(46～47頁)。『ライフサイエンス分野の新出現技術関連発明の保護の在り方に関する調査研究』(2003年・知的財産研究所)56～79頁(石川浩、室伏良信)も参照。

ではない。むしろ、「ある受容体のアゴニスト」というだけでは当業者が具体的に物質を想定できない(実施例を3つ示されてもそれでは十分ではない)という当該技術分野の解明度にあると思われる。したがって、出願当時の技術水準を前提とした上で、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムのプロセスとプロダクトの関係から、含まれる化合物がどれだけ具体的に当業者が把握できるか、その程度の問題だと思われる。

クレイムに含まれるありとあらゆる化合物について実施例を提供させることは発明者に過度の負担となり、新規技術の開発にディスインセンティブとなる。実施可能要件も、あくまで技術水準を前提にしたうえで、特許権者と第三者(競業者)とのバランスの観点から考えていかななくてはならない^{160 161}。

¹⁶⁰ この三極特許庁報告では、発明の要旨認定および新規性・進歩性・先願については触れられていない。すなわち、上記設例におけるクレイム3がプロダクト・バイ・プロセス・クレイムだとし、当該スクリーニング方法によって得られた当該受容体のアゴニストと同一の化合物が公知だった場合、新規性などについてどのように判断されるかは検討されていない。

¹⁶¹ ここで述べた、リーチ・スルー・クレイムの明確性および実施可能要件の問題は、バイオテクノロジー関連分野に顕著ではあっても、特有のものではなく、“広すぎるクレイム”には常につきまとう問題である。たとえば、化合物発明においてマーカッシュされる置換基の選択肢が多ければ多いほど、クレイムは広がっていき、包含される化合物は増えていく。

バイオテクノロジー特有の問題があるとしても、(たとえば化学と比べて)技術として発展途上段階であるため、当業者の知識が十分ではなく、より具体的に明細書を記載しないと第三者に対して不明確ないし実施可能とならない、という程度のものに過ぎない(参考、前掲渋谷『知的財産法講義I』46頁)。したがって将来的にバイオの分野の技術水準(解明度)が向上していけば、それに伴って明細書の記載の問題は相対的に小さくなっていくと考えられる。

このように考えると、ライフサイエンスのようなバイオ分野においては、実施可能要件がネックとなって広範な権利が取得しにくいことになる。もちろんこれを問題視する向きもあろうが、現在では、バイオニア的発明についてあまりに広範な権利が取得されると技術の利用が進まず、かえって産業の発達という特許法の目的を達成できなくなるという問題が指摘されている(田村善之「抽象化するバイオテクノロジーと特許制度のあり方(1)」知的財産法政策学研究10号59~60頁(2006年))。

10. まとめ

長くなったが本稿をまとめておく。

本稿は、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を考える上で、4つの視点を提案する。すなわち、第1に、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムは千差万別であるという視点、第2に、技術分野によってはプロダクト・バイ・プロセス・クレイムは必要であるという視点、第3に、クレイムをもっとも適切に特定できる者は発明をもっともよく理解している出願人であり、出願人の選んだクレイム手段を尊重すべきであるという視点、第4に、特許適格性の審査と侵害訴訟は決して別物ではなく、審査でなされた発明の要旨認定を出発点として技術的範囲を解釈すべきだという視点である。

プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの特許適格性の審査にあたっては、まず、プロダクトを特定するプロセスそれ自体が不明確でない限り、「構成要件の機能」や明確性の問題を厳しく問うべきではない。発明をもっともよく理解しているはずの出願人が適切であると考えたクレイム方法は尊重されるべきであり、瑕疵があれば一般のクレイム解釈理論で対応すれば十分で、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムだからといってカテゴリカルに別扱いすべきではない。

審査における要旨認定にあたっては、原則として、プロセスによらずプロダクトを基準に物として要旨認定すべきであり、物として公知であれば、製造方法の異同を問うことなく新規性を否定すべきである。侵害訴訟において禁反言が主張されるであろうことを当てにして、安易に製造方法に限定して要旨認定をしてはならない。

侵害訴訟における技術的範囲の認定にあたっては、審査における発明の要旨認定を出発点とするべきであり、審査の場面で製造方法に限定しないで審査がなされたのであれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムであるということを唯一の理由として、製造方法に限定して技術的範囲を解釈してはならない。審査との一貫性を保つ必要があるからである。もちろん、このことは侵害訴訟において審査をレビューしてはならないという意味ではなく、公知技術の見逃しや禁反言などの事情があれば、これを考慮することを妨げるものではない。すなわち、プロダクト・バイ・プロセス・

クレームだということを理由としてカテゴリカルに限定解釈することは許されず、あくまで一般のクレームと同様のクレーム解釈理論を適用しなくてはならない。プロダクト・バイ・プロセス・クレームだからといって、カテゴリカルにクレームが広すぎる、ないしは不明確であるとはいえないからである。

なお、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解釈すると、第三者は、そのプロセスに従っていったんプロダクトを製造し、その上でそのプロダクトと自らの製品とを比較する必要に迫られる。しかし、特許権者との利益を考量すれば、第三者は当業者でもあるからその程度の負担は甘受すべきである。また、明細書（特に実施例）からみて明らかかな場合も少なくなく、実際に実験をなさねばならない場合というものはそう多くはないと思われる。

また、製法に限定しないで解釈した場合、プロセスによって特定された物と被疑侵害物との構造上の同一性を証明する者は特許権者である。この点、構造によって特定することが難しいからこそプロセスによって特定する場合も少なくないだろう。しかし、化合物発明の場合は、被疑侵害物の構造のわずかな部分がクレームと異なっても文言侵害は否定される以上、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを有利に取り扱う理由はなく、構造の100%の同一性を求めるべきである。ただし、たとえばプロダクト・バイ・プロセス形式がクレームの一部にとまっているような場合は、当該発明に及ぼす効果の限度で構造が同一であればよいと考えられる場合もあり得る。

本稿の査読は、北海道大学大学院法学研究科・21世紀 COE プログラムリーダーの田村善之教授にお願いした。同教授には、査読の過程を通じて様々なご指摘をいただいた。記して感謝申し上げたい。