



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	プラスタチンナトリウム（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）知財高判平成24年1月27日大合議判決・評釈
Author(s)	吉田, 広志
Description	判例評論645号
Citation	判例時報, 2160号, 164-182
Issue Date	2012-11-01
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/54766
Rights	収録にあたり、判例時報社の許諾を得ています。
Type	journal article
File Information	PbyP_hanreijiho2160.pdf



六二 プラバスタチンナトリウム (プロダクト・バイ・プロセス・クレーム) 知財高裁大合 議判決

北海道大学
准教授 吉田 広志

特許権侵害差止請求控訴事件、知的財産高裁平二(特)一〇四三三平二四・一・二七特別部判決、控訴棄却(上告・上告受理申立て) 判例時報二一四四号五一頁

【事実】 控訴人(一審原告・X)は、本件特許権(特許三七三七八〇号、優先日・平成二年一月五日)に基づき、被控訴人(二審被告・Y)に対して特許権侵害によるY製品(医薬品)の差止めを求めた。X特許権の特許請求の範囲は、本文中に記載した通りである。

本件特許権は、製法を記載することにより物を特定した物の発明であつて、いわゆる「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」であつた。

一審東京地裁はXの訴えを棄却したため、Xが控訴を提起した。

【判旨】 (1) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈について

「…(略)…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、(略)…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、(略)…「特許請求の範囲」の記載に従つ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つて、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。

もつとも、(略)…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、発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした法一条等の趣旨に照らし、その物の製造方法によつて物を特定することも許され、法三六条六項二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、(略)…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、(略)…「…(略)…物の発明において、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合、(略)…「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と称される、(略)…(略)…上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき」(略)…「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」(略)…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」(略)…「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」(略)…の二種類があることとなるから、これを区別して検討を加えることとする。

…(略)…真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

一般に及ぶと認定されるべきであるが、(略)…(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。(略)…

この場合において、上記(1)のような事情が存在することと認めるに足りないときは、これを上記(2)の真正プロダクト・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。

…(略)…本件特許には、上記(1)にいう不可能又は困難であるとの事情の存在が認められないことは前述のとおりであるから、特許無効審判請求における発明の要旨の認定に際しても、特許請求の範囲に記載された物と認めるべきものと解され、法一〇四条の三に係る抗弁においても同様に解すべきである。」

【評釈】 一 本判決の意義

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関しては、従来からその技術的範囲および発明の要旨認定の解釈方法に争いがあつたが、本判決は、その両者に関して、知的財産高等裁判所が大合議をもつた初の判決である(原審は、東京地判平成二二・三・三十一平成一九〇三・二(四号)プラバスタチンナトリウムI審(2)(三))。本判決は、今後のプロダクト・バイ・プロセス・クレームの問題に関し、重要な指針を示したと捉えるべきものである。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する論点は多岐にわたるが、主たる論点は、特許権侵害訴訟において、ある製造方法Pによつて物質Aがクレームで特定されている場合、別の製造方法Qで同じ物質Aを製造した場合に、排他権が及ぶかどうかというものである。

これと並んで、特許要件の判断の場面において、発明の要旨を製造方法Pによつて製造された物質Aに限定せず、製造方法Qによつて製造された公知物と物質Aが同

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。

また、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って、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」こ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物とに解釈・確定するのが相当である。」

(2) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定について

「…法一〇四条の三に係る抗弁の可否を判断する前提となる発明の要旨は、(略)…特許無効審判請求手続において特許庁(審判部)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、(略)…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、(略)…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」

…(略)…真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

一であれば新規性等不充足と考えるのか、それとも、発明の要旨は製造方法Pによつて製造された物に限定されると考えて、物質として同一であっても製造方法が異なれば新規性ないし進歩性は否定されないと考えるのか、という論点がある。

本判決は、この点に関し、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを真正と不真正とに二分し(以下、(一)、(二)、その分岐点となる基準を示した上、それぞれ異なる解釈手法を適用すると述べた点に重大な意義がある。また、特許性の判断における発明の要旨認定に関しても同じように二分論を展開しており、今後の実務に大きな影響を与え、ともに、学究的にもきわめて興味深い議論を提供した。

なお本稿では、物質が同一である限り、製造方法が異なつてもクレームに含まれるとする考え方を「物質同一説」、クレームの範囲はそこで特定された製造方法によつて製造された物質に限られるとする立場を「製法限定説」と呼ぶ。

(一) 拙稿「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(1)(2)」知的財産法政策学研究(二二)四二二九頁、一三三〇頁、一三三二頁、一三七〇頁(二二〇六年)、および拙稿で引用した文献参照。

なお本稿に先立つ本判決の評釈として、設楽隆一「石神有吾」[本件・判批]「特許判例百選」[第四版](別冊ジュリスト二〇九号・64事件)(二〇二二年・有斐閣)一三三〇頁、渋谷達紀「本件・判批」知財ふりむ(一〇)巻一七二頁、二二六頁(二〇二二年)、藤野睦子「本件・判批」知財ふりむ(一〇)巻一六五頁、二六七頁(二〇二二年)、北原潤一「本件・判批」知財フォーラム八七号(二〇二二年)五七・六六頁。単なる紹介記事は引用を省略した。

(二) 一番評釈は、愛知靖之「本件一審・判批」速報判例解説九号二六九・二七二頁(二〇二一年)。

(三) なお、以後、登載判例集の記載が無い裁判例は、最高裁Website参照。

(4) なお、製造方法Pによつて製造された物質と、製造方法Qによつて製造された物質とがまさに同一の物質Aかどうかという点には、前掲拙稿・知的財産法政策学研究一三三〇頁、一六二頁にて述べたように別途論点となるが、本稿では便宜的にこのように記述する。

(5) 説の内容を正確に表すなら「製法非限定説」とすべきかもしれないが、表現上、「製法限定説」と紛らわしいために「物質同一説」と表記する。

二 プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か?

(1) はじめに

新規物質や重合体、生物由来物質など、対象物の分析が困難等の理由から化学構造を絶対的に特定できない場合、あるいは無理に特定すると正確性に欠ける場合等は、物質特定の手段としてクレーム中に製造方法が記載されることがある。このように、物を方法によつて特定するクレームを、プロダクト・バイ・プロセス・クレームと一般に呼んでいる。

かつては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは特許法三六条の記載要件に違反するのではないかという議論があつたが、平成六年法改正によつてクレーム記載の自由度を向上させるために旧特許法三六条五項が改正され、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式が広く認められたと一般には言われている。

またこれに伴い、特許庁におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査においては、原則として、製法に限定せず生成物を基準として発明の要旨認定が行われて新規性・進歩性等が判断され、後の侵害訴訟において製造方法を問わずに排他権が発生しても、新規性のない発明が含まれる(「審査漏れ」)ことを防いでいる(判例後述)。

(2) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの類型とところで、プロダクト・バイ・プロセス・クレームと

このように、この問題を論じる際には、一口にプロダクト・バイ・プロセス・クレイムといっても千差万別であるということを考慮にいれる必要がある。もともとクレイムの記載は自由であることから、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムといっても今後、予想もしなかった記述方法が現出する可能性もある。したがって、「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」という用語をあまりに、厳密に定義する必要性は低く、議論の価値もあまりない。

その意味では、本判決が言う「物の発明において、特許請求の範囲に製造方法が記載されている」という定義は、製造方法がクレイムの（ほぼ）全域に亘っている場合（例1）とそうでない場合（例2、例4）が含まれる。また、ここに由来物質を特定することでプロダクト・バイ・プロセスの要素を帯びた類型（例3）も含み得る。

このように、クレイム記載の現実に鑑みれば、一口にプロダクト・バイ・プロセス・クレイムといっても、例

- 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、プラバスタチンナトリウムの混入量が〇・五重量%未満であり、エビプラバの混入量が〇・二重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。

とは、既知の化合物であるプラバスタチンナトリウムを製造方法によって特定したクレイムである。これは、精製方法ではあるがクレイム全域が方法で記載されている物の発明のクレイムといふことができる。

プロダクト・バイ・プロセス・クレイムについて議論がなされる際、論者が主として想定するクレイムは、上記のような、製造方法が全域に亘っている物の発明のクレイムであることが多い。

しかしながら、現実には紛争となったクレイムは、そのような「純粋な」プロダクト・バイ・プロセス・クレイムであることはむしろ少数派である。前掲注（1）拙稿で紹介した事例を再掲しよう。

たとえば、製造方法による特定に加えて、物質の特性

れることが少なくない（東京地判平成14・1・28判時一七八）。

例4

- A 外殻体と弾性体とを含む止め具であって、
- B 前記外殻体は、孔と中空部とを有し、前記中空部の内面が球面状の連続体であり、
- C 前記孔は、外殻体の外部から前記中空部へ通じており
- D 前記弾性体は、通孔部を有するOリング状部材であって、前記中空部の内部に内蔵され、その外周が前記中空部の前記内面に圧接しており、
- E 前記通孔部は、前記孔に通じており、
- F 前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される、止め具

このように、この問題を論じる際には、一口にプロダクト・バイ・プロセス・クレイムといっても千差万別であるということを考慮にいれる必要がある。もともとクレイムの記載は自由であることから、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムといっても今後、予想もしなかった記述方法が現出する可能性もある。したがって、「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」という用語をあまりに、厳密に定義する必要性は低く、議論の価値もあまりない。

このように、クレイム記載の現実に鑑みれば、一口にプロダクト・バイ・プロセス・クレイムといっても、例

が併記される場合がある（東京高判平成14・6・11判時一八〇一ボネート成形材料Iより。下線部は「ボネート」成形方法による特定部分。以下同じ。）。

例1

ジクロロメタンを溶媒としてビスフェノールとホスゲンとの反応によって得られ、低ダスト化されたポリカーボネート樹脂溶液に、ポリカーボネート樹脂の非或いは黄溶媒として、n-ヘプタン、シクロヘキサン、ベンゼン又はトルエンを沈殿が生じない程度の量を加え、得られた均一溶液を四五〇〜一〇〇〇℃に保った攪拌下の水中に滴下或いは噴霧してゲル化し、溶媒を留去して多孔質の粉粒体とした後、水を分離し、乾燥し、押出して得られるポリカーボネート樹脂成形材料であって、該ポリカーボネート樹脂中に含有される重合溶媒であるジクロロメタンが一mm以下である光ディスク用ポリカーボネート成形材料。

また、製造方法による特定はクレイムの一要素に過ぎない場合もある（東京地判平成11・9・30判時一七〇号）。

例2

- (a) ソジウムドデシルサルフェート(SDS)電気泳動を行ったエリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエローム細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞より得られ、SDS処理をしたエリスロポエチンに結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体を用いて、あらかじめSDS処理を行ったエリスロポエチン含有液を精製することによって得ることができ、
- (b) 約四五〇〇〇単位/μgタンパク質以上のエリスロポエチン比活性を有し、

4のようにクレイム記載の練りこみが足りず、安易に「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」的な記載になつてしまふ場合も少なくないということは、議論の際に留意すべきことである。

- (6) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。
- (7) もっとも、現行特許法の下でも、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムは記載要件違反の疑いが強いという反対説も根強い。前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。
- (8) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。
- (9) したがって、たとえば「プロダクト・バイ・プロセス・クレイムは製造方法三六六項二号の明確性を要件違反として、製造方法のクレイムに書き直して命じるべき。」あるいは「プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの技術的範囲を製法に限定して解釈すること」は、製造方法の発明として解釈すること等しくなる。」といった議論が意味を持つ場合は、本件特許権のように、製造方法による特定がクレイム

- (c) SDS-PAGE法で分子量三〇〇〇〇〜四〇〇〇〇を示し、
- (d) ゲル濾過法で分子量四五〇〇〇〜六五〇〇〇を示し、
- (e) 高速液体クロマトグラフィー分析により単一のピークを示す。

あるいは、明確に製造方法といいたくいが、由来物質が特定されているという意味においてプロダクト・バイ・プロセスの要素を含んでいる場合もある（東京地判平成14・6・11判時一八〇一ボネート成形材料Iより。下線部は「ボネート」成形方法による特定部分。以下同じ。）。

例3

比活性 $0.9 \times 10^8 \sim 1.0 \times 10^8$ 単位/μgタンパク質を有し、比活性 $2 \times 10^8 \sim 4 \times 10^8$ 単位/μgタンパク質を有し、分子量約一六〇〇〇±一〇〇〇〜約二一〇〇〇±二〇〇〇であり、アミノ糖分が一分子当り一残基未満であり、高速液体クロマトグラフィーにおいて単一のピークを示すとともに、ドデシル硫酸ナトリウム「ポリアクリルアミド」ゲル電気泳動(SDS-PAGE)で単一バンドを示す均質タンパク質であるヒト白血球インタフェロニン含有し、ドデシル硫酸ナトリウムおよび非インタフェロニン活性タンパク質夾雑物を実質的に含まないことを特徴とする、ヒト白血球インタフェロニン感受性疾患治療用医薬組成物。

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

主としてプロダクト・バイ・プロセス形式が利用される発明分野として想起されるのは、化学・生物分野であるが、現実には、機械や物品の発明でも同形式が選択さ

全域に及んでいる場合に限られる。

- (1) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。
- (2) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。
- (3) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。
- (4) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。
- (5) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。
- (6) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。
- (7) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。
- (8) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。
- (9) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。
- (10) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究二二二八四頁「二八八頁 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の解釈について」(知的財産法の理論と実務 1 特許法1)(二〇〇七年・新日本法規) 一三九〜一四二頁など。

限定説をとると、上級審はそれを否定、ないし修正する場合が少なくない。

一方、当てはめの局面では、明細書の記載や審査経過を参酌(包袋禁反言)して製法に限定解釈する事例が多い。また、クレイムを限定解釈するのではなく、被疑侵害物が、クレイム記載の方法によって製造される物質と同一ではないとして侵害を否定する場合も少なくない。注目すべきなのは、抽象論と具体的当てはめの関係である。すなわち、抽象論で製法限定説を採用した事例では、当てはめの段階で、物質として同一であるにもかかわらず製法が異なるから非侵害である、とした事例はないということである。同様に、クレイムを製法に限定しないで解釈した裁判例でも、製法は異なるが物質として同一であるから侵害である、と結論付けたものもまた、存在しない。

なお、侵害訴訟において、クレイムの記載要件(性明)が問題になった事例はない。

結果として、これまで「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」とされてきた裁判例で、侵害が認められた事案は、唯一の例外(知財高判平成21・3・11判時○四九法三)を除いて、存在しない。以下、前掲注(一)「拙稿の該当部分を加筆修正した形で紹介する。」

(2) インターフェロン事件

インターフェロン事件として著名な前掲「インターフェロン」⁽¹⁵⁾は、特に抽象論を展開することなく「ヒト白血球インターフェロン」という用語の解釈として、これはヒトの白血球を産生細胞とするインターフェロンを意味するから、被疑侵害物である「ヒトリンパ芽球BAL L-1細胞」由来のインターフェロンはこれに該当しないとして非侵害の結論に至っている(実定説)。

しかし、控訴審である東京高判平成9・7・17知裁集二九卷三三五頁、判時一六二八号一〇一頁「インターフェロン二審」の判旨は、「ヒト白血球インターフェロ

ン」という用語は、直ちにヒト白血球以外を産生細胞とするインターフェロンが除外されるわけではなく、物の発明である以上、他の細胞から得られたものであっても、物として同一である限り技術的範囲に含まれると述べた。そして、事案としても特定の生産方法により生産されたものに限定して解釈すべき事情もないと述べた。したがって、抽象論としては物質同一説を採用したということになる。他方、結論としては、被疑侵害物、クレイムの他の要件(性明)を満たさないことを理由に非侵害とされた(均等侵害も否定されている)。

(3) 下級審と上級審の関係

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

たとえば、前掲「止め具一審」は、「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される」という要件について、「手段の事情がない限り、明細書の特許請求の範囲の記載を意味のないものとして解釈することはできない」と述べ、「物の構造及び性質によって、発明の目的となる物を特定することができないため、物の製造方法を付加することによって特定する場合」などを除き、原則としての製法限定解釈を展開した。そして、本件はそのような事情がないこと、および出願経過を参酌してクレイムを製法に限定して解釈し、製法が異なることを理由として非侵害の結論を導いた。

しかし東京高判平成14・9・26判時一八〇六号一三五頁「止め具二審」は、一審判決を批判し、上記要件を除外しても物の発明として特定できないわけではないので、上記方法的記載の充足の有無を除外してクレイムを解釈すべきと述べた。ただし、結論的にはクレイムの構成要件の充足を理由として非侵害とした。結論が異なる

なる物を限定し特定する要素と認めた上で、物質同一説の立場を明らかにした。

しかしながら、被疑侵害物がクレイムを充足するかに ついての判断は、「①被告製品が構成要件(一)の製法によって現に製造されている事実が認められるか、②構成要件(二)の製法によって特定される物の構造若しくは特性が明らかにされた上で、被告製品が右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」と二類型に分けた上で、①は特許権者から立証がなく、②については構成要件(一)の製法によって特定される物の構造若しくは特性が明らかではないとして特許権者の請求を斥けた。

エリスロポエチン事件として著名な東京地判平成11・9・30判時一七〇〇号一四三頁「酸性糖タンパク質一審」は、「ソジウムドデシルサルフェート(SDS)電気泳動を行ったエリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエローマ細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞より得られ」という要件の解釈について、前掲「ポリエチレン延伸フィルム」⁽¹⁶⁾と同様の説示をなし、「本件発明に係る酸性糖タンパク質は、その製造方法によって特定される物と同一の構造ないし特性を有する限り、構成要件(一)を充足する」と述べ、物質同一説の立場を明らかにした(結論)。

なお、控訴審である東京高判平成13・1・31平成一一(五三〇三三)「酸性糖タンパク質二審」は、一審の判断が維持されたものの、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムに関する特別な説示はなかった。

このほか、東京地判平成12・9・29平成一一(四八四三三)「単クローン性抗CEA抗体三」は、抽象論として物質同一説を採用する(東京地判平成12・9・29平成一一(四八四三三)「単クローン性抗CEA抗体三」は、抽象論として物質同一説を採用する(四三四号)「単クローン性抗CEA抗体七」⁽¹⁷⁾、東京地判平成13・2・27平成一二(同四八五)。

(5) 審査経過の参酌ないし包袋禁反言によって限定解釈された事例

事案への当てはめの局面で、明細書の記載であるとか、審査経過を参酌(包袋禁反言)して製法に限定解釈した事例も多い。公知技術を除外して解釈するために、結果として製法に限定解釈する事例もある。

たとえば、実用新案の事件であるが、松山地判平成8・3・29平成五三(三三〇)号(LEX/D B283242)「茶パック一審」は、最判昭和56・6・30民集三五卷四四八四八頁、判時一〇〇八号一四五頁「長押上告審」を引用しつつ、方法的記載が補正により後に挿入された要件であることを重視して方法的記載を限定的に解釈した。

大阪地判平成8・6・27平成六(四四二九)号(LEX/D B283222)「彫刻刀」は、やはり前掲「長押上告審」を引用しつつも、明細書の記載、公知技術、出願経過から製法に限定解釈し、侵害を否定している。

東京地判平成9・11・28知裁集二九卷四号一一九四頁、判時一六三三三三三頁「抗真菌外用剤一審」は、明細書の記載および出願経緯を参酌し、包袋禁反言をも考慮して、一般式(I)で表しうる化合物を、いったんハッカ油等に溶解させ調整した上で、外用基剤で製剤化された抗真菌外用剤だと解釈した。そして、この製法と異なる製法で得られた被疑侵害物を非侵害と判断した。なお特許権者は、物の発明の解釈に製法プロセスを持ち込むのは失当だと主張したが、裁判所は、構成要件の解釈として、外用基剤とは別に溶液が調製されている必要はないという製造方法の要素が不可避的に現れるものに基づき、この限りで反論している(この点は、二審の結論を維持した)。

5・18平成九(五七〇二)号(LEX/D B)も、つとも、被疑侵害物は上記一般式(I)に該当する化合物を含んでいるかどうか微妙であり、製法に限定してクレイムを解釈しなくても非侵害という結論は導かれた事例だった。

前掲「単クローン性抗CEA抗体三」は、審査経過で出願人が新規性・進歩性を主張する理由として製法の違

らないにも関わらず、あえて一審の製法限定説を修正した点に意義を認めるべきであろう。前掲「止め具二審」は、製法限定説を採用した前掲「止め具一審」の抽象論に對して自ら抽象論で応酬することなく、当てはめレベルで事実上物質同一説を採用している。

その他、広島高裁松江支判平成10・4・24平成八(六)号(LEX/D B283252)「杓腰に切替えのある杓二審」と上告審である最判平成10・11・10平成一〇(四一五七九)号(LEX/D B283252)「杓腰に切替えのある杓上告審」、東京地判平成13・11・22平成一二(二七一五五)号「透過光と反射光兼用画像板一審」と控訴審である東京高判平成14・12・18平成一四(一八〇)号「透過光と反射光兼用画像板二審」も、原審の製法限定的な解釈を修正した上で、結論としてはクレイムの構成要件の充足を理由とした上級審の判断を維持している。

抽象論レベルで製法限定説を採用し、上級審で覆されなかった裁判例は、東京地判平成10・3・20平成六(二二一〇八)号(LEX/D B283233)「カートリッジ一審」(二審は東京高判平成11・6・24平成一一(一八六)号(LEX/D B283236)「カートリッジ二審」)のみであるが、前掲「カートリッジ二審」は、方法的記載は物の特徴として解釈しており、実質的には物質同一説に近い(同様の判決として、実用新案の事件であるが、東京地判平成5・1・22平成二五卷一五号一頁「双眼鏡一」、東京地判平成5・1・22平成二五卷一五号一頁「双眼鏡二」(LEX/D B283298)「双眼鏡二」)。

(4) 物質同一説を採用した場合のクレイム充足性

その他、東京地判平成10・9・11知裁集三〇卷三三五四一頁、判時一六七二号一三七頁「ポリエチレン延伸フィルム」は、クレイム的方法的記載について、「構成要件(一)の製法を特許請求の範囲に規定することによって初めて新規な発明として特許性が認められたものというべき」と述べ、抽象論レベルで、特許の対象と

いを強調していたことなどを挙げ、クレイムで特定された製法によって製造された物に限定して解釈し、非侵害の結論を導いた。もともと、製法が同一であるという立証が不十分であることを最終的な理由としており、物質として同一であったかどうかは判断されていない(前掲「単クローン性抗CEA抗体三」も同様)。

このほか、前掲「透過光と反射光兼用画像板一審」があるが、すでに述べたように、クレイムの構成要件の充足をも理由としており、ダメ押しに近い。このうち、前掲「抗真菌外用剤一審」、前掲「透過光と反射光兼用画像板一審」以外は、抽象論レベルでは物質同一説に依ることが示されている。

なお、前掲注(一)「拙稿脱稿後の事案である大阪地判平成21・8・27平成二〇(三三七七)号「鉄筋用スベール」も、一般論として物質同一説を採用した上で、禁反言の法理に照らして許されないことを理由に製法に限定して解釈している。

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

(12) 田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産政策研究創刊号一一三頁(二〇〇四年)、拙稿「最近の裁判例にみる禁反言の研究」新版「同四」九二頁参照。禁反言(一般)については、田村善之「知的財産法」第五版(二〇〇一年)、有斐閣、二六七・二六九頁、増井和夫・田村善之「特許判例ガイド」(第四版)(二〇〇二年・有斐閣)一七五・一八〇頁(増補)。

なお、「審査経過の参酌」と「包袋禁反言」は概念として重複する領域が大きい。筆者は、両者を区別する実益はないと考えている。両者はクレイム解釈の一手法に過ぎず、あえて切り分ける実益に乏しいからである。したがって本稿の理解の下では、侵害裁判所が審査経過を参照してクレイムの用語を解釈すれば、すべて包袋禁反言(審査経過禁反言)の適

用事例とした。

(13) 原審は、大阪地判平成19・2・8平成一七〇三六八号・同九三三七号「印鑑基材およびその製造方法」一審。物質同一説を主張する原告に対して、一審は抽象論では特に立場を明らかにせず、クレイムの要件不充足を理由に侵害性を否定した。他方、前掲「印鑑基材およびその製造方法」二審は、明確に物質同一説を採用した上で、クレイムで特定された方法とは異なる方法によって得られたものを侵害と認めた。

しかし、この事案のクレイムは、「有底状の透明な筒体と該筒体内に注入された透明な合成樹脂からなる芯材と該芯材と前記筒体の内周面との筒状に挿入された所定の給料を有する和紙からなる筒状のシート体とからなり、しきり該シート体には前記合成樹脂が浸透してシート体と合成樹脂が一体化されてなることを特徴とする印鑑基材。」(下線部筆者。下線部が製法の記載とされた部分である。これをプロダクト・バイ・プロセス・クレイムと考えるかはかなり微妙である(前掲藤野・知財部りずむ六〇頁も参照)。

なお、評釈として、井上周一「判批」『最新知的財産判例集』(三山・松村選集・二〇一一年・青林書院)二二一頁。

(14) 前掲拙稿・知的財産法政策研究二二二六八二七九頁。

(15) 細田芳徳「判批」知財管理四五巻八号一三二五三三八頁(一九九五年)。

(16) 三枝英二「判批」企業と発明三七六、三七七号(一九九八年)。

(17) 古沢博「判批」知財管理五三巻四号五九九六〇四頁(二〇〇三年、末吉互「判批」判例評論五二八号(判例時報一八〇三三)一八八八一九一頁(二〇〇三年)。

(18) 本判決の抽象論の部分の行ときわめて似た判示である。

(19) 村松隆一・小松陽一郎編「特許・実用新案の法律相談」(増補版)(二〇〇四年・青林書院)六五三六五四頁(小松)。

(20) 金田佳孝「判批」『知的財産法最高裁判例評釈体系I』(小野喜寿・二〇〇九年・青林書院)六〇〇

いる。

この他、東京高判昭和58・7・7判工所二〇四の一、二頁「落着箱」、東京高判平成9・2・13平成七〇一九四号(LEX/D B383219)「転写印刷シートI」、東京高判平成9・10・28平成八〇九〇九号(LEX/D B383274)「化粧料封入袋一審」、東京高判平成17・2・24平成一六〇二九八号(管用パネル材の取付金具)、東京高判平成16・2・12平成一四〇六五二号「架橋性ポリエチレン組成物」など、いずれも製法に限定せずに広く要旨認定を行っている。

また、前掲注(1) 拙稿脱稿後の事件である知財高判平成18・6・26平成一七〇一〇七八号「プラスチックを精製する方法」も製法に限定せず要旨認定されたために、本件の特許出願を引用例として特許法二九条の二違反という結論に至っている。同じく知財高判平成18・12・7平成一七〇一〇七五号「スピーカ用振動板の製造方法」も、物質同一説により要旨認定している。

他方、製造方法に限定して要旨認定した例外的な裁判例として東京高判昭和63・9・20判工所二〇九七の一九八五頁「MIS型電界効果半導体装置」があるが、結論としては拒絶審決が維持されており、製法に限定しない要旨認定しても結論は変わらなかったであろう。

(28) 設楽隆一「判批」『特許判例選』(第三版)(別冊ジュリスト一七〇号・二〇〇四年・有斐閣)71事件一四八・一四九頁。

(29) 東京高判平成14・6・11平成一一〇四三七号「光ディスク用ポリカーボネート成形材料II」は、前掲I事件の訂正前クレイムについて特許異議申立があり取消決定された審決に対する取消訴訟であり、I事件と同旨によって取消決定審決が維持された。(30) 前掲藤野・知財部りずむ六七頁を参照した。

六二頁。

(21) 渡辺隆文「判批」特許管理四四巻四号五〇一五〇八頁(一九九四年)。

(22) この事件では、審査経過を参照して、本件発明にいうエリスロポエチンは、天然のエリスロポエチンではなくSDS処理されたものであると解釈している。このように、審査経過を参考しながらも、製法にまで限定的には解釈をなしたのである。

(23) 三枝英二「判批」知財管理五一巻七号一〇七五〇八八頁(二〇〇一年)。

(24) 公知技術除外解釈について概略的研究は、大淵哲也「クレーム解釈と特許無効に関する一考察」日本理士会中央知的財産研究所編「クレーム解釈論」(二〇〇五年・判例タイムズ社)二四八頁参照。もっとも、筆者は氏の見解に全面的に賛成するわけではない。

(25) 前掲「長押上告審」については、拙稿・知的財産法政策研究二二二六八二七九頁。

(26) 松山地判平成6・9・21判時一五五一二二五頁「茶パック仮処分(黒田英文「判批」知財管理四六巻一〇号一六二九一六三五頁(一九九六年))」、松山地判平成8・3・29平成五〇三八九号(LEX/D B383234)「茶パックII一審」も同旨。高松高判平成9・5・29平成八〇二四〇号(LEX/D B383236)「茶パックII二審」および高松高判平成9・3・28平成八〇二二九号(LEX/D B383276)「茶パックII二審」は、「方法的記載は物品の特定の形態を間接的に記載したものと解するものが相当」と述べるが、一審の結論を変更するものではない。最判平成9・10・23平成九〇一六〇六号(LEX/D B383273)「茶パックI上告審」、最判平成9・9・18平成九〇一七五号(LEX/D B383261)「茶パックII上告審」は特に理由を述べざるまでも二審を支持している。

(27) 前掲増井・田村「特許判例ガイド」一八一頁(増井)。

四 従来の裁判例・審決取消訴訟系

(1) ほぼ一貫した物質同一説。拒絶査定不服審判

次に、審査系についてみてみよう。拒絶査定不服審判

五 本判決の立場とその評価検討・その1

侵害判断における技術的範囲

(1) 技術的範囲の解釈

——真正/不真正の二分論——

本判決は、これまで高裁レベルで物質同一説に統一されてきたプロダクト・バイ・プロセス・クレイムの技術的範囲(特許法二九条一項)の解釈について、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムを真正と不真正という二類型に分けた上で、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの技術的範囲は製法限定説で解釈し、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレイムのそれについては物質同一説で解釈すべき、とした判決である。

このように、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムについて「二分論」を展開したのは高裁レベルでは初めての試みであった。この点が本判決の最大の特徴である。この点だけ見ても、当面の実務に与える影響は非常に大きいと考えられるべきであろう。

本判決は、第三者の予測可能性の観点から、「クレイムに記載された文言は、全て、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」という点を議論の出発点としている。そのため、物質同一説で考えると、結果的にプロセス部分があたかも「ないものとして」解釈される事態を望ましくないと捉え、構造や特性による特定を原則として考えている。

他方で本判決は、発明奨励の観点、具体的には、新規化合物等においては、発明者が化学構造を特定しようと思つて分析技術等の問題で分析が不可能なという困難な場合には、製造方法によってクレイムを記載しても、排他権の範囲は当該製造方法によって製造された化合物に限定されるべきではないと考えている。

そして、この二つを両立させるために、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムを二類型に分け、「当該発明

や特許無効審判の審決取消訴訟における発明の要旨認定は、ほぼ一貫して、物質同一説、すなわち物質として公知物質と同一である限り、新規性等は否定されると考えられている。

代表的な判決は、前掲「光ディスク用ポリカーボネート成形材料I」である。この事案は、訂正審判において独立特許要件(六条五項)を満たしていないとして訂正を拒絶した審決の取消訴訟である。

判決は、「……当該製法要件については、発明の対象となる物の構成を特定するための要件として、どのような意味を有するかという観点から検討して、これを判断する必要があるものの、それ以上に、その製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等を検討する必要がある」とした上で、本発明の要旨を、事実上「ポリカーボネート樹脂中に含有される重合溶媒であるジクロロメタンが1ppm以下である光ディスク用ポリカーボネート成形材料」と捉えた。

そして、光ディスク用ポリカーボネート樹脂の製造方法が開示されている先行技術に、当該ポリカーボネート樹脂はジクロロメタンを溶媒として製造されたこと、当該溶媒の残存量はガスクロマト分析で検出限界(1ppm以下)であることが記載されていることから、特許法二九条二項に該当し、同法二六条三項の要件を満たさないことを理由として訂正を拒絶した審決を維持した。

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

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いえないとき」は不真正として、排他権の範囲を当該製造方法によって製造された物に限定した。他方、そうでない場合は真正として、技術的範囲はクレイムの製造方法に限定されず物一般に及ぶとした。

なお、本判決の事案で問題となっているクレイムは不真正と判断されたため、真正の場合の技術的範囲の解釈は傍論とされるべきもの、という考えもできなくはない。しかし、真正と不真正に二分するという枠組みに乗る以上は、真正と不真正とで、異なる解釈方法を採用すべきである。したがって本判決は、真正に関する説示も傍論ではないと考えられるべきである。

(2) 不真正の推定

次に重要なことは、真正であることの証明、すなわち、物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である」ことについての証明責任は、特許権者が負担すべき、と述べた点である。真正であるための条件が上記のように発明時の事情に関するものである以上、その証明が最も容易なのは特許権者である。当然の帰結であろう。そして、この証明に失敗した場合は、(たとえ純技術的観点からは出願時に構造等による特定が不可能だったとしても)不真正として解釈され、クレイムは製造方法に限定して解釈されることになる。

したがって、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの技術的範囲の解釈においては不真正の推定が働く、ということである。

(3) あてはめ

本判決は、上記のような抽象論の下、本件特許権のクレイムは不真正であると解釈した。プラスチックナトリウムは本件特許権の優先日において公知の物質である

し(認定事実)、本件特許権は製造方法というよりはプラバスタンナトリウムの精製方法に近く、しかも特徴的部分はその精製方法である。不真正という判断は、適切である。

次いで、Yの被疑侵害物は、物としては、本件特許権で特定された物質と同一であることが認められている。その上で判決は、被疑侵害物を製造する被告の方法は、本件特許発明の工程Aを充足しないと判断し、非侵害の結論を導いた。適切な結論といえよう⁽³³⁾。

(4) 審査経過禁反言との関係

このように、本判決は二分論を基軸として判断を分けた点に重点があるため明言はされていないが、クレイム自体が真正だとしても(あるいは不真正だとしても)、他のクレイム解釈理論をさらに介入させる余地は、当然に許容されるだろう。

ありそうなのとしては、クレイム自体は客観的な意味で真正、すなわち、出願時点の技術では製法による特定でなければクレイム記載が客観的に困難な物質だったとしても、出願人が審査の段階で早期権利化を望んだばかりに、「この発明は製法を限定した点が特徴である」と述べてしまった、等の事情があれば、侵害訴訟において審査経過禁反言の適用は当然に排斥されない。

したがってこの場合は、たとえ特許権者が侵害訴訟において真正の主張を行ったとしても、技術的範囲は記載された製造方法によって製造された物に限定される。もともと、後述するように、真正の場合は発明の要旨認定においても証明が要求されるため、例の場合は審査経過禁反言を持ち出すまでもなく不真正と取り扱われるかもしれない。

本判決の二分論は、あくまでプロダクト・バイ・プロセス・クレイムの技術的範囲を解釈するための出発点を示すものであって、真正の場合には、他にどんな事情が存在しようとも製法に限定してはならない、と述べたも

のではない。

(5) 原審との関係

もともと、真正と不真正という二分論の萌芽は、原審である前掲「プラバスタンナトリウムI一審」にすでに表れている。

原審は、真正/不真正という用語こそ用いていないが、「物の発明について、特許請求の範囲に、当該物の製造方法を記載しなくても物として特定することが可能であるにもかかわらず、あえて物の製造方法が記載されている場合には、当該製造方法の記載を除外して当該特許発明の技術的範囲を解釈することは相当でない」と解される。他方で、一定の化学物質等のように、物の構成を特定して具体的に記載することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ない場合があり得ることは、技術上否定できず、そのような場合には、当該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解釈すべき必然性はないと解される。」と述べている。

本判決は、原審の流れに乗った上で二分論を明確にし、真正と主張する場合に特許権者が証明責任を負担すべきことを付け加えている。もともと地裁レベルでは少数ではあるが製法限定説も根強く主張されていた。知財高裁が地裁の考えを後押ししたのは本判決が初ということになる。

(6) 従来の判決との整合性

まず、本判決と従来の判決の整合性を考えてみたい。本判決は、抽象論では真正と不真正という二分論を展開したものの、事実としては製法限定説を採用した。先に述べたように、従来の判決は、抽象論としては強固に物質同一説を採用し続けていたが、しかし事案への当てはめではさまざまな事情を考慮して製法に限定して排他的範囲を確定し、結果的に非侵害を導いた判決が多数である。

(もちろん、繰り返しになるが審査経過禁反言等の事情がある。)
(場合によっては、前掲「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」等)もともと、クレイムが真正と判断された後、当該製造方法Pによって特定された物質Aが、被疑侵害物と同一かどうかについては、別途判断を要する。

従来の裁判例でも、物質としての同一性が否定された判決は少ないが、その場合は、本判決の立場からしても侵害は当然に否定されるだろう。本判決は、真正だとしても製造方法に限定されないというだけで、物質としての同一性が満足されずとも侵害を肯定する、という立場ではないと思われるからである。

そうすると、従来の裁判例のうち、物質としての同一性が否定された前掲「ポリエチレン延伸フィラメントI」前掲「酸性糖タンパク質I一審」も、本判決の立場からは非侵害となる。もちろん、クレイムの他の要件が被疑侵害物において充足されていないために侵害が否定された事案(前掲「インターフェロン」)の結論が変わることもない。

このように考えると、本判決は真正/非真正の二分論を打ち立てた点は大きくとも、結論においては、従来の裁判例とそう大きな違いはないということになる。すなわち、従来の(高裁レベルの)判決の流れに乗ったとしても、本判決の結論は変わらなかったといえるし、本判決の二分論を過去の裁判例に適用したとしても、結論が変わるのは前掲「印鑑基材およびその製造方法II一審」くらいであろうと思われる。

むしろ二分論を採用し、物質同一説が生き残る範囲を明らかにした点では、本判決は、原則論としての製法限定説を採用した前掲「止め具I一審」に比べて、物質同一説の意義を評価し直しているときえ、言えるかもしれない。

大切なことは、製法限定説と物質同一説はどちらが原則でどちらが例外なのか、ということではない⁽³⁴⁾。どのような事案にどのような法律論を当てはめるのか、という基準が大切なのである。何故なら、その基準が間違っ

本判決に直接の影響を与えている前例は、前掲「止め具I一審」である。同判決は、高裁判決である前掲「止め具II一審」で抽象論を覆されているものの、本判決で大台議判決として蘇ったことになる⁽³⁵⁾。

前掲「止め具I一審」は、基本的な立場として、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムは原則として(本判決でいう)不真正として扱うと述べるものであるが、他方で同判決の裁判長は、例外的余地、すなわち真正として取り扱うべき場合を抽象的には認めている。同判決の裁判長は本判決でも合議体に含まれており、主導的立場にあったことが窺われる。

真正と不真正という二分論は、従来の裁判例にはない着眼点である。したがって、従来の裁判例の中で、問題のクレイムが真正か不真正かを評価している裁判例があるはずもない。しかし、試みとして本稿においてそれを行ってみよう。

プロダクト・バイ・プロセス・クレイム形式で記載されたクレイムも多種多様なものがあることはすでに述べたが、機械や物品の発明の多くは構造が可視的に捉えられるはずであるから、製法によらなければ特定できない、ということは考えにくい。したがって、前掲「止め具I一審」や、前掲「衾腰に切替えのある衾上告審」のような例は、すべて不真正として取り扱われるだろう。微妙ではあるが、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムとされた裁判例の中で唯一、侵害が認められた前掲「印鑑基材およびその製造方法I一審」は不真正と判断される公算が高く、事案との関係でクレイム解釈によって救済される可能性はあるものの、侵害が否定される可能性が高い。

真正とされる可能性が高いものは、化学物質(生物由来)に関連したクレイムだろう。

すると、従来の裁判例のうち化学・生物発明に関連したものである、前掲「インターフェロンI一審」前掲

いなければ、原則/例外の関係が入り替わっていても、出てくる結論は同じだからである。これまで原則としての物質同一説を強く推していた筆者が本判決を評価するのは、物質同一説が採用される余地とその条件を明示したからである。

したがって本判決は、技術的範囲の解釈について、二分論を打ち立てることで従来の判決を整理し直した判決であって、例外的な事案を除けば、ことさらに従来の判決と別方向を志向する類のものではない、と考えられる。

(7) 真正プロダクト・バイ・プロセス・クレイム
本判決で最も重要な点は、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムについて、「物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難である」との事情が存在するときには、製法が異なるとも物としての同一性が認められる限り侵害が肯定される、と述べた点である。

判決は、この理由として、「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一条等の趣旨」を挙げている。すなわち、上記の事情が認められる場合に、製法によって物を特定するクレイム記載を認めなければ(技術的範囲が製法に限定)、発明者のインセンティブが減退し、新規な発明が創出されなくなることを懸念したものと考えられる。

製造物の化学構造が分析できるかどうかは、それこそ製造してみた後でなければ判明しない。製造してみなければ特許出願できるかどうか分からない、というのでは、発明者のインセンティブが減退するもの無理なところ。加えて、製造物が技術的な意味で分析できない、というのは、発明者だけに帰属すべき問題ではない。製造物の化学構造が特定しにくい発明類型として、現在の最先端技術である生物関連発明が多い、という現実もある。

プロダクト・バイ・プロセス・クレイムを製法に限定

「ポリエチレン延伸フィラメント」、前掲「酸性糖タンパク質I一審」、前掲「単クローン性抗CEA抗体3」(その他の前述の類似の判例)は、(前掲「抗真菌外用剤I一審」はどうか)。

これらの裁判例にかかるクレイムのうち、本判決にかかるクレイムのように、単独物質を製造方法のみによって特定したクレイムは無く、すべての物性等による特定と併用されている。したがって、たとえば前掲「インターフェロンI一審」のように、由来物質が特定されているという意味においてプロダクト・バイ・プロセス的要素を含んでいるクレイムについても、当該用語によって特定される物質が真正か不真正か、という判断がなされるのだろうか、ということが一応の論点にはなり得るが、これは、個別の用語についても判断されるべきだろう。構造による特定が「不可能・困難」という事情は、製造方法による特定がクレイム全域に及んでいるか、一部に過ぎないかということに関わりがないからである。

したがって、これらの事案で問題となったクレイムは、すべて真正と判断される可能性はある。たとえば前掲「抗真菌外用剤I一審」のクレイムは、用いられている物質は全て化学構造まで公知の物質であるが、それらを利用して剤の製造方法に特徴がある。当該剤の性状等について他に特定方法がないのであれば、真正と判断される可能性はある。

前掲「ポリエチレン延伸フィラメント」に関しても同様で、ポリエチレン自体が公知の物質だったとしても、それをもって直ちに不真正とされるわけではない。フィラメントとしての性状を、物性等では十分に特定できない可能性があるからである。要は、クレイムで用いられている物質の化学構造が全て公知だったとしても、発明全体として構造や特性等によって特定が難しい場合は、真正と判断される可能性は、あると考えるべきである

四七〇五頁(飯村敬明)。また前掲「止め具一審」に強い影響を受けたと思われる説も散見される(前掲嶋末「知的財産法の理論と実務」1「特許法」一三八・三九頁、設案隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」金融・商事判例二二六号五頁四頁(二〇〇六年)。(37)「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害の場面における同一性の問題として、通常の化合物発明と同じく構造上一〇〇%の同一性を求める説(同一説)と、作用効果が同一程度発揮されれば十分である説(作用効果説)があり得る(前掲南条・バテント二五・二七頁、前掲拙稿「知的財産法政策学研究一三三・一三九頁、二〇〇六年」)。南条自身は同一説を採用する。しかし均等論等の場面においては、作用効果説「的」な発想も棄てるべきではないと思われる。また、上記の議論を踏まえた上で、全部説(同一説)とは形を変えた製法限定説に過ぎないとして、物質同一説と全部説の相性の悪さを指摘し、均等論の議論を参照しつつ作用効果説の可能性を述べるものとして、大判哲也「家原明一」熊倉慎男「三村量一」富岡英次「特許訴訟・上巻」(二〇一二年・民事法研究全集 六三三・六四頁(近藤恵嗣)。

他方、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&T三二一五・一五六・一五九頁(二〇〇六年)も、同様の議論を展開するが、北原は、両説とも採用したいと述べ、それを理由に製法限定説を採用する(同頁、前掲北原・知財研フォーラム六四頁)。

しかし、同一性判断が難しいからといって、それは物質同一説を否定する決定打にはならない。クレームされた物が出願時に分析不可能でも、侵害時には分析可能となる可能性はある(前掲拙稿「知的財産法政策学研究一三三・一三九頁」)。将来権利を得るあらゆる事案において、出願段階で物としての同一性が絶対に肯定できないと断言することはできない以上、それだけでも、物質同一説を採用する価値はある(前掲板井・知財管理一九四頁も参照)。

(38) なお本判決に関しても、審査段階において製法記載のないクレームが補正によって削除され、その

結果、特許査定を受けたという事情が存在する(知財高判平成24・1・27平成二(ワ)一〇二八四号「ブラバスタチンナトリウム」(審決取消訴訟)」。したがって、本判決が従来通り抽象論として物質同一説を採用したとしても、当てはめ段階で製法に限定してクレーム解釈した可能性がかなりあるといえる(前掲嶋末「知的財産法政策学研究一三三・一三九頁」)。南条自身は同一説を採用する。しかし均等論等の場面においては、作用効果説「的」な発想も棄てるべきではないと思われる。また、上記の議論を踏まえた上で、全部説(同一説)とは形を変えた製法限定説に過ぎないとして、物質同一説と全部説の相性の悪さを指摘し、均等論の議論を参照しつつ作用効果説の可能性を述べるものとして、大判哲也「家原明一」熊倉慎男「三村量一」富岡英次「特許訴訟・上巻」(二〇一二年・民事法研究全集 六三三・六四頁(近藤恵嗣)。

他方、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&T三二一五・一五六・一五九頁(二〇〇六年)も、同様の議論を展開するが、北原は、両説とも採用したいと述べ、それを理由に製法限定説を採用する(同頁、前掲北原・知財研フォーラム六四頁)。

しかし、同一性判断が難しいからといって、それは物質同一説を否定する決定打にはならない。クレームされた物が出願時に分析不可能でも、侵害時には分析可能となる可能性はある(前掲拙稿「知的財産法政策学研究一三三・一三九頁」)。将来権利を得るあらゆる事案において、出願段階で物としての同一性が絶対に肯定できないと断言することはできない以上、それだけでも、物質同一説を採用する価値はある(前掲板井・知財管理一九四頁も参照)。

(38) なお本判決に関しても、審査段階において製法記載のないクレームが補正によって削除され、その

結果、特許査定を受けたという事情が存在する(知財高判平成24・1・27平成二(ワ)一〇二八四号「ブラバスタチンナトリウム」(審決取消訴訟)」。したがって、本判決が従来通り抽象論として物質同一説を採用したとしても、当てはめ段階で製法に限定してクレーム解釈した可能性がかなりあるといえる(前掲嶋末「知的財産法政策学研究一三三・一三九頁」)。南条自身は同一説を採用する。しかし均等論等の場面においては、作用効果説「的」な発想も棄てるべきではないと思われる。また、上記の議論を踏まえた上で、全部説(同一説)とは形を変えた製法限定説に過ぎないとして、物質同一説と全部説の相性の悪さを指摘し、均等論の議論を参照しつつ作用効果説の可能性を述べるものとして、大判哲也「家原明一」熊倉慎男「三村量一」富岡英次「特許訴訟・上巻」(二〇一二年・民事法研究全集 六三三・六四頁(近藤恵嗣)。

他方、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&T三二一五・一五六・一五九頁(二〇〇六年)も、同様の議論を展開するが、北原は、両説とも採用したいと述べ、それを理由に製法限定説を採用する(同頁、前掲北原・知財研フォーラム六四頁)。

しかし、同一性判断が難しいからといって、それは物質同一説を否定する決定打にはならない。クレームされた物が出願時に分析不可能でも、侵害時には分析可能となる可能性はある(前掲拙稿「知的財産法政策学研究一三三・一三九頁」)。将来権利を得るあらゆる事案において、出願段階で物としての同一性が絶対に肯定できないと断言することはできない以上、それだけでも、物質同一説を採用する価値はある(前掲板井・知財管理一九四頁も参照)。

(38) なお本判決に関しても、審査段階において製法記載のないクレームが補正によって削除され、その

しないので解釈することについては、従来、第三者の予測可能性を心配する意見が多かったが、このように本判決は、発明者側の事情を考慮して、製法非限定解釈の余地を残した。この点について、後述するように本判決は利益衡量としてバランスが取れており、高く評価すべきである。

(8) 均等論適用の余地

本判決は二分論を展開したが、均等論については特段言及が無い。したがって本判決の二分論は、文言侵害を前提としてのことと考えられる。もしそうであれば、不真正は無論、真正に關しても文言侵害を前提としており、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害性を肯定する場合に、いわゆる均等論の五要件は必要とされないものと考えられるべきである。すなわち、不真正と真正の関係は、文言侵害と均等論侵害の関係には無い、と考えるべきである。

他方、不真正はもちろん、真正においても、これらを文言侵害と位置付けた上で均等論の適用は、それ自体は否定されないものと考えられる。たとえば、不真正ではあるが、用語がプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要素を帯びている場合(たとえば前掲「一審」)等は、それ以外の構成要素について均等論適用の余地は十分に考えられる。審査段階で製造方法について限定的主張をしたが故に侵害裁判所で不真正で解釈された場合については、もちろん製造方法の部分について均等論の主張をすることは難し(第五の「要件」)が、物性や他の成分など他の要件が付随している場合は、それらについて均等論が認められることはあり得る。

特に真正に關しては物としての同一性を証明することが容易ではない場合が多いことが予想され、積極的に均等論を適用することで、結論の具体的妥当性を図らねばならない場合は少なくないものと思われる。

(31) なお従来、高裁レビューでは、物質同一説を採用するに際して「クレームが物のクレームである」ことを理由としているものが多く、しかし、この考えは「発明カテゴリのドグマ」に陥りやすく、理由付けとしてはかなり危うい(前掲拙稿「知的財産法政策学研究一三三・一三九頁」)。南条自身は同一説を採用する。しかし均等論等の場面においては、作用効果説「的」な発想も棄てるべきではないと思われる。また、上記の議論を踏まえた上で、全部説(同一説)とは形を変えた製法限定説に過ぎないとして、物質同一説と全部説の相性の悪さを指摘し、均等論の議論を参照しつつ作用効果説の可能性を述べるものとして、大判哲也「家原明一」熊倉慎男「三村量一」富岡英次「特許訴訟・上巻」(二〇一二年・民事法研究全集 六三三・六四頁(近藤恵嗣)。

他方、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&T三二一五・一五六・一五九頁(二〇〇六年)も、同様の議論を展開するが、北原は、両説とも採用したいと述べ、それを理由に製法限定説を採用する(同頁、前掲北原・知財研フォーラム六四頁)。

しかし、同一性判断が難しいからといって、それは物質同一説を否定する決定打にはならない。クレームされた物が出願時に分析不可能でも、侵害時には分析可能となる可能性はある(前掲拙稿「知的財産法政策学研究一三三・一三九頁」)。将来権利を得るあらゆる事案において、出願段階で物としての同一性が絶対に肯定できないと断言することはできない以上、それだけでも、物質同一説を採用する価値はある(前掲板井・知財管理一九四頁も参照)。

(38) なお本判決に関しても、審査段階において製法記載のないクレームが補正によって削除され、その

結果、特許査定を受けたという事情が存在する(知財高判平成24・1・27平成二(ワ)一〇二八四号「ブラバスタチンナトリウム」(審決取消訴訟)」。したがって、本判決が従来通り抽象論として物質同一説を採用したとしても、当てはめ段階で製法に限定してクレーム解釈した可能性がかなりあるといえる(前掲嶋末「知的財産法政策学研究一三三・一三九頁」)。南条自身は同一説を採用する。しかし均等論等の場面においては、作用効果説「的」な発想も棄てるべきではないと思われる。また、上記の議論を踏まえた上で、全部説(同一説)とは形を変えた製法限定説に過ぎないとして、物質同一説と全部説の相性の悪さを指摘し、均等論の議論を参照しつつ作用効果説の可能性を述べるものとして、大判哲也「家原明一」熊倉慎男「三村量一」富岡英次「特許訴訟・上巻」(二〇一二年・民事法研究全集 六三三・六四頁(近藤恵嗣)。

他方、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&T三二一五・一五六・一五九頁(二〇〇六年)も、同様の議論を展開するが、北原は、両説とも採用したいと述べ、それを理由に製法限定説を採用する(同頁、前掲北原・知財研フォーラム六四頁)。

しかし、同一性判断が難しいからといって、それは物質同一説を否定する決定打にはならない。クレームされた物が出願時に分析不可能でも、侵害時には分析可能となる可能性はある(前掲拙稿「知的財産法政策学研究一三三・一三九頁」)。将来権利を得るあらゆる事案において、出願段階で物としての同一性が絶対に肯定できないと断言することはできない以上、それだけでも、物質同一説を採用する価値はある(前掲板井・知財管理一九四頁も参照)。

(38) なお本判決に関しても、審査段階において製法記載のないクレームが補正によって削除され、その

張がなされれば、結果的に侵害訴訟において製法限定説で解釈されることになる。

逆に、製法限定で要旨認定しても、進歩性判断の場面では、「製法は異なるが物質として同一（あるいは構造的に近い）物」が引用例として挙げられる可能性はある。そうすると、製法に限定した要旨認定の下での審査と、製法に限定しない従来の手法とは、実質的な審査はそれほど大きく異なる可能性はある。

つまり、現状の審査でも、出願人の主張を審査経過に残すという働きは機能している。二分論を採用する場合との差は、せいぜい、物質同一説で要旨認定しても特許性が認められる場合には、「真正の主張」が出願人から得られない場合がある、という程度のものに過ぎない。もちろん第三者からすれば、「真正の主張」はできるだけ早い時期に済ませてほしいところであろうが、物質同一説で要旨認定しても、必ず「真正の主張」が省かれるとは限らないことからすれば、長期的にはともかく、短期的には現状の審査基準でも対応は可能と思われる。

(8) 技術的範囲と発明の要旨認定の表裏一体性

本判決の最大の意義は二分論の採用であるが、この二分論が技術的範囲の解釈においても、また発明の要旨認定においても等しく妥当するという点も、同じように重要な点である。

大合議判決は、事案を通じて、技術的範囲と要旨認定の範囲の関係性、すなわち両者は表裏一体のものである、という認識を明らかにしたといえる。もちろん、両者は大凡では一体であることに間違いは無いのだが、他方で、解釈の傾向として、第三者の予測可能性への配慮として、技術的範囲は狭く、要旨認定は広くしなければならぬといった主張も根強い。

筆者は従来より、解釈の出発点としては表裏一体であるべきとの立場であり、それは前稿でも繰り返し強調してきたところである。排他権付与のための要件として特

許要件が設けられた以上、特許要件を満たす範囲には原則として排他権を認めなければならない。特許要件が認められているにもかかわらず無原則に技術的範囲を限定して解釈しては、いわゆる「保護漏れ」が生じ、特許権者のインセンティブ、予測可能性を害することとなる。両者は表裏一体の存在であり、技術的範囲の限定解釈が許されるのは何らかの事情があった場合に限り、理由もなく、あるいはは無原則に限定してはならないのである。本判決は、それを明確にした。

審査経過禁反言のように、技術的範囲を減縮して侵害を否定する場合は審査経過を参酌するに、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムを物質同一説で解釈する際には審査経過（真正の証明が果たされた場合等）を見ない、というのは片面的であって合理的ではない。審査経過を考慮して技術的範囲を定めることは、裁判所が特許行に服従したことを意味しない。大合議判決が、両者は表裏一体のものだという認識を示した意義は、小さいものではない。

(42) 特許法一〇四条の三にかかる本判決の結論と反対の結論が出されたことになるが、これは引用例が異なるためと思われる。前掲藤野・知財おらずむ六五・六六頁も参照。

(43) 前掲「ラバスタチンナトリウム（審査取消訴訟）」の判決によれば、問題となった特許出願は、もとと製法記載の無いクレイムと製法記載のあるクレイム（本判決で問題となったクレイム）とがあり、審査段階で製法記載の無いクレイムのみ拒絶理由ありとして拒絶査定を受けた。その後、補正によつて製法記載の無いクレイムが削除されたため、前置審査によつて特許査定を受けた。この前置審査の判断について、特許庁長官は「製造方法の限定がされていることのみをもつてその請求項にかかる発明の新規性ないし進歩性を肯定した本件特許にかかる審査は、少なくとも審査基準に沿うものではない」との意見を述べている。その後の特許無効審判（上記審査取消訴訟の対象）

情」とは何か、という点である。手掛かりは少ないが、本稿ではこれを考えてみたい。

本判決は、当該事情が存在するときは物を製法によつて特定し、技術的範囲（点において以下同様、本論）は製法に限定されないで解釈することを認める趣旨として、「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一条の趣旨」を挙げている。

本判決が、不真正の場合に製法に限定解釈される理由として第三者の予測可能性を挙げていることから見て、真正の場合において配慮すべき上記法一条の趣旨とは、発明者側の事情と見るべきである。すると、「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」とは、専ら発明者側の事情（発明の事情）ということになる。この「事情」に、科学的・技術的な意味で、当該物質が出願時において分析「不可能・困難」な場合が含まれることは間違いない。

もつとも、どこまで「不可能・困難」かは、程度の問題であり振幅が大きい。「不可能・困難」といっても、それこそ一個の発明に相当するような莫大な努力を投入すれば可能に転じることはあるだろう。

しかし本判決が、法一条の趣旨「不可能・困難」かどうかの基準時が出願時であると述べた点、また、「不可能・困難」はもつぱらクレイムの記載の仕方の問題だとしている点からすれば、本判決は、通常の発明と当該分析困難な物質にかける発明との間で、出願人の出願時の負担、すなわちクレイム作成の負担が大きく異なることは望ましくないと考えているのだろう。そうでなければ、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムが求められている分野（たとえば生命科学）は、クレイムの記載が困難だという、発明そのものとはおよそ関わりが無い事情によつて、他の分野に比べて特許保護が実質的に薄くなつてしまふことになる。

においては、製法に限定せず要旨認定した上で特許性を満たすという判断がなされ、その背景を含めて詳しい説明が特許庁長官によつてなされている。なお、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムに関する審判の実態については、特許第一委員会第五小委員会「出願人の視点によるプロダクト・バイ・プロセス・クレイムに関する検討」知財管理六二巻一五九・一六〇頁（二〇一二年）も参照。

(44) 特許庁審査基準第2章1.5.2(3)。

(45) 拙稿「発明の要旨認定とクレイムの記載—リパベ事件—」特許判例百選「第四版（別冊ジュリスト二〇九号・61事件）（二〇一二年・有斐閣）一二五頁も参照。

(46) 前掲拙稿「特許判例百選」一二五頁。

(47) 前掲拙稿「石神・特許判例百選」一二三頁。

(48) 前掲拙稿「石神・特許判例百選」一二三頁。

(49) また、この点については、いわゆるリパベ最高裁判決との関係が問題となり得る。

リパベ判決は、発明の要旨認定は審査範囲を明確にするためにあると理解して、クレイムの文言の限定的解釈を原則として否定した。他方、本判決はクレイムを製法に限定して解釈することを求めている。

しかしリパベ判決の意図は、クレイム文言の限定解釈を単純に否定したのではなく、審査範囲を明確にしたうえで、後の侵害訴訟における技術的範囲を明確にすることだと理解される（前掲拙稿「特許判例百選」一二四・一二五頁）。そうだとすれば、本判決は、特許性判断では出願人有利となるものの将来の侵害訴訟では特許権者不利となる状況を設定するに、真正と解釈すべき材料を特許権者/出願人に主張させる点に狙いがある。だとすれば、両判決は「特許性判断（＝審査）」の機能に関する考え方は、同じだとと言える。

加えて、リパベ判決が明細書の参酌を許さない条件を、クレイム文言の「技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合に限られると考えるなら、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの製法部分は、その場合に当たらないと解釈すること、リパベ判決と整合させることも可能である。もつとも、本判決で主導的立場にあったと想像され

る裁判官のリパベ判決に対する理解は、他の論者と比べかなり限定的である（飯村敬明「特許出願に係る発明の要旨認定とクレイム解釈について」『知的財産法の新しい流れ』片山還博・二〇一〇年・青林書院）三五・五一頁。

(50) もちろん、本判決が権威的な位置付けをされ、特許庁の審査においても「不真正の推定」が広く採られるのであれば、あるいは立法化されるのであれば、予明細書でその主張をすることも可能であるから、「発明が行われても出願人が「真正の証明」の機会を奪われたということにはならないかもしれない。

しかし、本判決は実際に上告されているし、判決の評価もすぐに定まるものではない。本判決の前にすでに出版してしまったのであるが、特許査定を受けてしまった特許にはもはやその機会はない。特許権者は将来の特許無効審判や侵害訴訟でその主張をするしかないが、特許権者にとって真正か不真正かは重大な意義を有するので、個別の事情が考慮されずに、侵害訴訟において真正である旨の主張がいきなり遮断されることは避けなければならない。当面は、裁判所の訴訟指揮が丁寧に行われることに期待するしかない。

(51) 前掲拙稿「石神・特許判例百選」一二三頁。
(52) 前掲拙稿「知的財産法政策研究」二二五・二五六・二五七頁、一三〇・一四二・一五一頁、三枝英二「日本の判決から見たプロダクト・バイ・プロセス・クレイムの特性及び技術的範囲」『知的財産権侵害訴訟の今日的課題』（村林孝寿・二〇一一年・青林書院）一〇〇頁、前掲拙稿「石神・特許判例百選」一二三頁。

七 残された問題点

(1) 内在的問題

——不可能・困難な事情——
もつとも、本判決が提示した今後解決すべき問題点は小さいものではない。最大のそれは、真正足りうる条件、すなわち、「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

だとすれば、ここである「不可能・困難」とは、当該分析困難な物質について、通常の発明における出願人が出願時に投入するコスト（労力・時間等）の程度で分析を行った場合に構造等による特定が「不可能・困難」であれば満足する条件だと考えるべきである。そうであれば、法一条の趣旨との関係では、他の発明との相対的な意味で、当該「不可能・困難」を背負った物質に関連する発明の保護が劣後することになるからである。

クレイム記載という、いわば法技術的な要求に応えることが難しい、という事情は、発明そのものとは一切関係が無い。法のために発明が存在するのではなく、発明のために特許法が存在する以上、特許法一条の趣旨からして、譲歩すべきは法である。

したがって、発明者からしてみれば、出願時の当業者が標準的に備えているべき分析機材や手法、消費すべき時間等によつても構造等が分析できない物質等を発明した場合、当該物質を製法で特定して出願しても、構造等で特定した場合に比べて保護の範囲が狭くなることはないことになる。そしてこの証明は、出願当時の技術水準を説明すれば果たせる程度のものであり、発明者にとつて過大な負担とはならないことが想定できる。

他方、出願時にすでに公知の物質となつていた場合は、構造による特定が不可能・困難ということはできないから、不真正として製法に限定して要旨認定されたという事案がすでに出現している（前掲「ラバスタチン」）。このように、真正、すなわち製法非限定的に技術的範囲が解釈される根拠について、発明側の事情が考慮されたことは、大きな意義をもつ。

(2) 第三者の予測可能性に対する懸念
他方「不可能・困難」という特許権者側の一方的な事情が存在することで、通常の発明に比べて第三者の予測可能性が後退することを懸念する声は、当然にあり得る。しかし、出願に際して新規発明の構造等の分析に、

通常の発明に投入するコストを超えるそれを投入しなくてもよい、ということとは、決して特許権者の怠惰を許しているわけではない。すなわち、構造が分析困難な物質についても通常並みの出願準備で出願できるという途を出願人に与えるということは、出願人／特許権者のインセンティブを高める、というだけでなく、公衆が当該発明をそれだけ早期に利用可能となると、小さくないメリットが存在するのである。

そしてこのメリットは、クレイム解釈の困難性が上昇してしまう第三者（⁽⁷⁾）の負担と、パートナー関係にある、第三者の予測可能性を保護することは確かに重要だが、特許法一条の趣旨からすれば、それは決して特許法上で最上の価値を有するものではなく、あくまで考慮要素の一つに過ぎないのである。

すなわち本判決は、競業者においてクレイム解釈がやや困難になるとしても、新規発明の公開による公衆の利益を優先させる、という広い発想を内在しているといえよう。これは、従来の議論が特許権者と競業者という狭い関係しか着目していなかったことと比べてより高次のバランス感覚を導入したものであり、従来と一線を画したものと高く評価すべきである。

さらに、拙稿で論じたように、発明時点で当該目的物の分析が「不可能・困難」であるというのは、当時の技術環境・技術レベルの問題であって、発明者／出願人の責任ではない。発明の練り込みが足りないとか、一刻も早く出願したいがために発明未完成の状態で出願する、という事例とは決定的に異なるのである。もちろん、発明者／出願人に責任のない事情だからといって「法的責任」から解放される理由にはならない、というのが確かなのである。しかし、本判決が法一条の趣旨を引用しているのは特許権者／競業者間のバランスからみて、この点について「法的責任」を出願人に課することはできない、と考えたのだろう。

第三者の予測可能性は、単純に特許権者を不利に取り扱えば満たされるといった類のものではない。それは根本的な解決につながらない。予測可能性は、真正／不真正の分岐点をはっきりさせることで、向上すべきものである。その意味でも、基準を明確に打ち出した本判決は評価されるべきものである。

(3) 記載要件との関係

本判決では、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムと記載要件の関係については明確性要件（⁽⁸⁾）にわずかに触れるに止まる。読み方によっては、不真正の場合には明確性要件に違反すると述べたようにも読めるが、基本的には製法に限定解釈することで吸収する方向を志向していると思われる。実施可能要件（⁽⁹⁾）、サポート要件（⁽¹⁰⁾）については触れていないことから、問題視しない立場であろう。前述したように、異議は少なくないものの、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムについて記載要件違反とした裁判例は無く、平成六年法改正の経緯から見て、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムそれ自体は記載要件に違反しないと考えるべきであろう。

ところで、前掲注（1）拙稿発表後、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムと記載要件との関係を研究した成果が発表されたので、触れておこう。

前田は、機械や装置の発明と天然に存在し得る物質を対象とする発明では、「物」を得るための発明者の「労苦」は前者が優るため、保護対象たる「物」の製造方法や用途が限定されることと保護されるのは、基本的に前者であり、後者は（場合によるが）制限を受けるべきと論ずる。その結果、物質発明が製法・用途に関して絶対的な保護を受けるという通説に対して疑問を投げかけるが、化学構造が特定されている場合は、かろうじて通説を支持している。すなわち、物質発明の排他権があるらゆる製造方法に対して及ぶ理由を、化学構造を特定し

たことは重要な功績であり、後発者に対する技術的貢献の大きさから正当化できると述べる（⁽¹¹⁾）。

他方、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムによって表現された「物」については化学構造が明記されていない（できない）ために、構造が特定された物質発明とは技術的貢献の点から同視できないと指摘した上で、サポート要件に引きつけ、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムにかかる明細書は、通常は特定に用いた製法以外の他の製造方法をサポートしているとは考えられないことを理由に、製法に限定して解釈すべきと述べる（⁽¹²⁾）。

前掲注（1）拙稿では、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムと化学構造を特定した一般的な物質クレイムとを同視して議論したが、前田のこの指摘は炯眼といわざるを得ない。たしかに、構造不明の化合物を突き付けられても、後発者はこれを他の製造方法の開発の基礎にすることはできない。後発者に対する貢献が無い以上、排他権を及ぼすことはできないという考えには一理ある。

しかし、前田が「サポートされていない」というのは、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムによって特定された「物」の（他の）製造方法であって、「物」それ自体ではない。プロダクト・バイ・プロセス・クレイムにかかる明細書では、「物」それ自体についての物性・特性が十分に記載されている可能性もある。したがって、「物」それ自体が明細書にサポートされているのであれば、前田の議論の下でも、生産以外の「物」としての保護（⁽¹³⁾）が否定される理由には無いはずである。

そうであれば、他の製造方法それ自体に排他権が及ばないとしても、（他の製造方法によって製造された）物としての排他権は、前田の議論からも否定されないということになる。物の発明において、（他の）製造方法に

対する保護が否定されたからといって、その物の使用や譲渡に対する保護が一連托生に否定される理由はどこにもない。

物の発明を出願する場合、一般論として製造方法と物の使用態様とを記載することが求められる。しかし、製造方法の記載が求められるのは、まさしく製造方法にまで排他権が及ぶからであって、製造方法に排他権が及ばないのであれば、そこまでサポートを求める必要は無い。製造方法のサポートが十分でないということは、物それ自体としてのサポートが十分な発明の保護を否定する理由にはならない。

したがって前田説の論理的な帰結は、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの特性を認めた上で、他の製造方法には排他権が及ばないが、物としての排他権は他の製造方法によって製造された物であつても及ぶ、ということになるのではない。

(4) 製法限定説に統一した上で例外的に均等論による救済を主張する説について
プロダクト・バイ・プロセス・クレイムを基本的に否定した上で、製法限定説によって統一的に解釈し、本判決でいう「不可能・困難」な事情等があれば均等論による救済を図れば十分である、という説もよく主張される。

しかし、本判決でいう真正プロダクト・バイ・プロセス・クレイムは、製法限定を文言侵害とした上で均等論侵害が成立するということは、まず考えられない。本件特許権のようにクレイム全域に亘って製法の記載がなされている場合は、当該製法の記載の部分は確かに、非本質的部分とされる可能性は高い（⁽¹⁴⁾）。もちろん、真正の場合は「不可能・困難」という事情が存在するので、特許権者がクレイム記載の製法Pに意識的に限定したとも言いにくい（⁽¹⁵⁾）。

物について、第三要件である置換容易性が満たされることは、ほとんど考えられない。何故なら、真正であるというためには、出願時に化合物を構造・特性で特定することが不可能・困難であることが条件であるのに、第三要件は、置換すること（ここでは、異なる製法Qを利用すること）が当業者にとって侵害時に容易でなければ、満たされない。つまり製法Qが、侵害時に当業者にとって容易に思いつく製法であることが必要なのである。しかし、出願時に構造を分析することが不可能・困難だった化合物Aに関して、被疑侵害者が新たな製法Qを思いついたのであれば、それは当該被疑侵害者が新たな製法発明（利用発明）に等しく、当業者にとって容易であったとはいえない場合がほとんどだろう。製法Qが侵害時に当業者にとって容易だ、というためには、たとえば、出願時に構造説明が不可能・困難であったが、後に学術論文等で当該物質Aの構造がおおむね特定され、新たな製法Qが広く業界に流布し、標準技術に近いレベルまで普及が進んだ上でも、被疑侵害者が製法Qを事業化した、というような極めて稀な事例しか思い浮かばない。

二分論でなく製法限定説に統一した上で例外的な事案を均等論によって救済しようという発想は、均等論第三要件によって、事実上不可能だといふべきである。

(5) 外在的問題

——大合議判決の意義とは何か？——

さらに、外在的な問題もないわけではない。それは、「大合議」判決をどう位置付けるか、という問題である。

現在のところ、知財高裁大合議判決（⁽¹⁶⁾）は、他の知財高裁通常部判決と、何ら法的な差異は認められていない。大合議判決が他の通常部判決に優越するであるとか、先例としての拘束性を有するという規定はない。

では、これまでの大合議判決が、他の通常部判決に対して強い影響力を發揮し、事実上、拘束性のある先例として位置付けられてきたかという点、必ずしもそうではないという現実がある。

たとえば、サポート要件の実質化を図ったとされる知財高判平成17・11判時一九二四八頁「偏光フィルム」の製造法⁽¹⁷⁾は、知財高判平成22・1・28判時二〇七三三〇五頁「フリップセル」による補正・訂正に関する知財高判平成20・5・30判時二〇九四七頁「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」⁽¹⁸⁾に対して、知財高裁平成21・9・30平成二一〇四一〇四一頁「液晶表示部の配向膜印刷用低カッティング性樹脂版」は、ともすれば大合議判決を骨抜きにしかねない説示を述べている。

リサイクル製品に関する知財高判平成18・1・31判時一九二二三〇頁「液体収納容器二審」は、最高裁判決（⁽¹⁹⁾）と見做され、知財高判平成二二・九・九頁「修正が図られている。それはやむを得ないとしても、最初の大合議判決である知財高判平成17・9・30判時一九〇四四七頁「情報処理装置及び情報処理方法二審」は、それまで実務界はおろか学界でも一切議論の無かった「間接の間接」という理論を突然持ち出したことで、批判の多い判決である。

このように、これまでの大合議判決は、それ以前の判決でそれほど議論されてこなかった論点であるとか、論点としては大きくとも、事案類型の数としてはそれほど多くない、それゆえ、様々な裁判官の意見を集約するといった意味に乏しい類型についてなされているものもある。また、せっかく大合議判決によって指針を定めても、後の通常部がそれに服従しているようには思えない事案もある。

大合議判決とは一体、どのような目的で、誰のために

出されるものなのか。この問題は、知財高裁自身が答えるべき問題である。

本判決は、大合議判決の名に相応しく新たな観点を打ち出した画期的な判決であるが、過去の大合議判決の行く末に鑑みると、残念ながら、「大合議判決である」というだけで権威付けされることは、難しいと言わざるを得ない。すなわち、本判決が定着するかどうかは、さらに今後の判決、特に知財高裁通常部の判決を見守っていくしかないことになる。

* なお本研究は、平成二四〜二七年度科学研究費補助金基盤研究(C) (課題番号14301103) の成果である。

(53) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究一三〇一五二一五五頁。

(54) 前掲藤野・知財ふりそむ六四〜六五頁。

(55) 拙稿でも、「クレイムをもっと適切に記載できるのは発明者である」という発明側の事情を十分に汲むべきという観点を打ち出している(前掲拙稿・知的財産法政策学研究一三〇一五二一五五頁)。前掲三枝「知的財産権侵害訴訟の今日的課題」九九〜一〇一頁も参照。

(56) もっとも、筆者がすでに提示した問題はある。すなわち、構造等による特定が「不可能・困難」というアングルではなく、製法による特定が、構造等による特定より「正確・明確」な場合である。

ここでいう「不可能・困難」と「正確・明確」との差異は、後者は、前者と異なり化学構造等で特定することは、可能といえれば可能だが、単一の化学構造を示せばよい論文等の表現とは異なり、発明ないしクレイムという「ふくらみ」を保った記述とする場合、一般式の記述が酷く難解になり、結果として、明確性が低下する場合があり得る(拙稿・知的財産法政策学研究一三〇一五二一五五頁)。このような場合、本判決の立場からすると、真正となるのか、それとも不真正となるのだろうか。

本判決は、不真正の場合に技術的範囲が当該製造方法により製造された物に限定される理由を、第三者の予測可能性に求めている。だとすれば、複雑怪

奇なクレイムを読まれる第三者の予測可能性を保護するためには、製法による特定を認めた上で真正として取り扱う余地を残した方がよさそうではある。知財高裁においても、審査系の事案であるが、前掲「スピーカ用振動板の製造方法」は、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムによる特定を、構造による特定が「不可能ないし困難」である場合の他、「不適切」な場合にも許されると述べており、本稿の理解により近い立場を示している。

前掲高橋・パテント三六〜三七頁も、構造による特定が必ずしも正確な特定とは言えない例を示している。

(57) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究一三〇一五二一五五頁。前掲高橋・パテント三四〜三五頁も参照。

(58) 筆者からすれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムに批判的な論者は、なぜ「特許権者側の予測可能性」は置き去りにされても構わないと考えるのか、理解に苦しむ。ここの特許権者側の予測可能性とは、発明した物質が、化学構造を特定できるものかどうか、という予測可能性である。予測の不確実性は、第三者のみが背負わされているのではない。したがって、「第三者の予測可能性」は、「特許権者の予測可能性」と同じく利益衡量の一要素であって、決して議論の決定打にはなり得ないものである。

(59) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究一三〇一四六一五八頁。

(60) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究一三〇一五二一五五頁。一五八頁。

(61) 佐藤安敏「プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの解釈」東京大学法科大学院ローレビュー三三八頁(二〇〇八年)。

(62) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究一三〇一五二一五五頁。前掲南条・パテント二三頁。

(63) 前掲前田「特許法における明細書による開示の役割」三七八〜三八六頁。

(64) 筆者の感覚とは正反對であるが、ここではそれは措こう。

(65) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究一三〇一五二一五五頁。

(66) もう一つ、物の発明において製造方法の記載を求めるのは、当該物を第三者が入手できないければ使用等に供することができない、という理由もあるが、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの場合には、少なくとも一通りの製造方法が記載されているため、その心配は無い(拙稿・知的財産法研究二二二九七頁)。

(67) そして、物の使用や譲渡が侵害とされる以上、物に対する侵害の予防行為として(特許法一〇〇条二項、結果的に、当該物の製造方法は差止請求の対象となる)、と解すべきだろう。

したがって前田の議論の下でも、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムを製法非限定に解釈したとしてもサポート要件違反は生じず、その物の使用、譲渡等が特許権侵害となることはもちろん、他の製造方法にも差止請求権は及ぶ、ということになる。

(68) 尾崎英男「パラメータ特許とサポート要件」前掲「特許判例百選」(21事件)四四〜四五頁。

(69) 前田健「実施可能要件とサポート要件」前掲「特許判例百選」(22事件)四六〜四七頁。拙稿「判批」判例評論六三二号(判例時報二二七号)一七七〜一八七頁(二〇一二年)。

(70) 南条雅裕「除くクレイムと訂正の可否」前掲「特許判例百選」(44事件)九〇〜九二頁。拙稿「判批」特許研究四七号六〜八頁(二〇〇九年)。

(71) 横山久芳「リサイクル製品と特許権の消尽」前掲「特許判例百選」(57事件)一一六〜一一七頁。

(72) 奥邨弘司「間接侵害の成否(2)」前掲「特許判例百選」(73事件)一四九頁。

(73) どのような事案を大合議で審理するか、という事案の選択について、知財高裁が具体的な基準を説明したという話は聞いたことが無い。大合議判決とはどのような意味があるのか、という点を議論するために、知財高裁自身の手で事案選択の基準を示すことが必要だと考える。そうであれば、「話せないような事情」によって事案が選択されているのではないかと、といった風評も封鎖することができよう。

(74) なお、知財高裁判決一般に関する元・知財高裁裁判官による貴重な論説として、三村量一「判例の規範定立機能について」知財管理六一巻九号一三〇〜一三二頁(二〇一一年)。