HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性と技術的範囲 ： 行為規範と評価規範の役割分担という視点から ： プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の検討
Author(s)	田村, 善之
Citation	知的財産法政策学研究, 48, 289-328
Issue Date	2016-09
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/63189
Type	departmental bulletin paper
File Information	48_09.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

判例研究

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性と技術的範囲：行為規範と評価規範の役割分担という視点から－プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の検討－

田　村　善　之

Ⅰ　はじめに[1]

物の発明をその製法で特定するいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関しては、従前から裁判実務や学説では、物同一性説（同一の物性の物であれば、製法による限定がなく、特許の技術的範囲に含まれるとする見解）と、製法限定説（当該製法により生産された物であることが技術的範囲の充足に必要とする見解）とが対立していた[2]。裁判例に目を

[1] 本稿は、既発表の、田村善之「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性に関する最高裁判決について～行為規範と評価規範の役割分担という視点からの検討～」http://www.westlawjapan.com/column-law/2015/150907/を基に、判例コラムという性格上、割愛した本判決の射程に関する議論などを加えたうえ、書誌情報を充実させたものである。

[2] 裁判例について詳しくは、参照、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（上）」知財ぷりずむ33号47～48・52～60頁（2005年）、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」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務 第1巻 特許法［Ⅰ］』（2007年・新日本法規）142～151頁、吉田広志［判批］判時2160号167～171頁（2012年）、鈴木將文［判批］Law & Technology57号58～59頁（2012年）。なお、物同一性説からさらに他要件説（クレーム内の製法の限定を無視して解釈すべきとする見解）を分離する分類が示されることもあるが（嶋末／前掲139頁）、本稿は特にその両者を区別しない（参照、永野

向けると、拒絶査定不服審判や無効審判にかかる審決取消訴訟における発明の要旨認定に関しては、物同一性説がとられており（東京高判平成14.6.11判時1805号124頁［光ディスク用ポリカーボネート成形材料Ⅱ］、東京高判平成9.2.13平成7（行ケ）194［転写印刷シートⅠ］、東京高判平成9.2.13平成7（行ケ）195［転写印刷シートⅡ］、東京高判平成9.10.28平成8（行ケ）109［化粧料封入袋］、東京高判平成16.2.12平成14（行ケ）652［被覆層を具えた電線またはケーブル］、知財高判平成18.12.7平成17（行ケ）10775［スピーカ用振動板の製造方法多層構造のスピーカ用振動板］）、他方、侵害事件における技術的範囲に関しても、抽象論としては物同一性説が説かれることが多いが（最判平成10.11.10平成10（オ）1579［衿腰に切替えのある衿］[3]、東京高判平成9.7.17知裁集29巻3号565頁［インターフェロン］、

周志［判批］知財ぷりずむ84号48頁（2009年）、東海林保「均等論、機能的クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」高林龍＝三村量一＝竹中俊子『知的財産法の実務的発展』（現代知的財産法講座Ⅱ・2012年・日本評論社）80頁）。学説を俯瞰するものとして、参照、大渕哲也「クレーム解釈と明細書等」パテント67巻14号172～175頁（2014年）。

[3] 製法限定をしたうえで侵害を否定した原判決に対して、「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法が記載されている場合には、右作図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、右作図法に基づいて製造されていることが要件となるものではない。」と説き、物同一性説に立つことを明らかにした。もっとも、結論としては、被疑侵害製品がこの作図法により得られる形状と同一の形状を有することの主張立証がないとして原判決を維持しており、上記説示は厳密には傍論である（嶋末／前掲注2・145頁）。

最高裁判決としては、また、実用新案権侵害事件において、最判昭和56.6.30民集35巻4号848頁［長押］が、「実用新案法における考案は、物品の形状、構造又は組合せにかかる考案をいうのであつて（実用新案法一条、三条参照）、製造方法は考案の構成たりえないものであるから、考案の技術的範囲は物品の形状等において判定すべきものであり、被上告人の長押が本件考案の技術的範囲に属するか否かの判断にあたつて製造方法の相違を考慮の中に入れることは許されないものというべきである。」と説いて、物同一性説をとることを明らかにしている。もっとも、結論としては、クレーム内の他の構成要件の該当性を否定して、侵害否定の原判決を維持している点で、上記説示は厳密には傍論である（嶋末／前掲注2・144頁）とと

東京地判平成10.9.11知裁集30巻3号541頁［ポリエチレン延伸フィラメント］、東京地判平成11.9.30判時1700号143頁［酸性糖タンパク質］、東京地判平成12.9.29平成11(ワ)8434［単クローン性CEA抗体4］、大阪地判平成21.8.27平成20(ワ)3277［鉄筋用スペーサー］、製法限定の記載を除外した場合に物発明の特定が困難となる場合に例外の余地の含みを残すものとして、東京高判平成14.9.26判時1806号135頁［止め具及び紐止め装置］)、たいていはクレームの他の構成要件の解釈や審査経過を参酌して侵害が否定されており(前括弧で掲げた例は全てこの範疇に属する)、最終的に物同一性説に立脚して侵害を認めたものはほとんどなかった(例外として、知財高判平成21.3.11判時2049号50頁［印鑑基材およびその製造方法］[4])。

もに、特許法と異なり、方法の発明を保護の対象としない実用新案法固有の事情を踏まえたものであり、特許法にそのまま妥当するものでもない(嶋末／前掲注2・144頁、清永利亮［判批］特許研究54号53頁(2012年))。

その他、物同一性説をとった原判決を、いわゆる三行半判決で維持したものとして、最判平成9.9.9平成9(行ツ)120［転写印刷シートⅠ］、最判平成9.9.9平成9(行ツ)121［転写印刷シートⅡ］がある。

これら従前の最高裁判決と本判決の関係、とりわけ明確性要件との関係につき、菊池絵理［判解］Law & Technology69号100頁(2015年)。中山一郎／上野剛史他「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム最高裁判決に関する座談会」AIPPI 60巻10号5頁(2015年)、中山一郎［判批］パテント掲載予定も参照。

[4] 判決には、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する一般論として物同一性説をとるべき旨を説く箇所があるが、問題となった具体的なクレームは、「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間に介挿入された所定の絵柄を有する和紙からなる筒状のシート体とからなり、しかも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。」(下線部が問題とされた記述)というものであり、物理的に他の経時的な順序を想定しにくいために物の状態を表示していると読みうる「注入された」という文言(参照、藤野睦子［判批］知財ぷりずむ116号60頁(2012年))と文法的に同じ位置にある記述であったから(このような観点に関しては後述する)、そこに経時的要素を読み取り製法による特定があると当業者が理解すると想定してよいか、微妙な事案であった(参照、吉田／前掲注2・170頁)。つまり、後述する「表見的プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に分類しうるクレームが扱われていたといえる。

さらに、裁判例の中には、「発明の対象となる物を、その構造や性質により直截的に特定することが不可能ないし困難であるなど、製造方法に係る構成を規定せざるを得ない合理的な理由が存在する場合」という特段の事情が認められない限り、製法限定説的に技術的範囲を確定すべきである旨を説くものも現れていた(知財高判平成19.4.25平成18(ネ)10081[多層生理用品])。

そのような中、特許権侵害訴訟事件においてこの問題を大合議で審理した、知財高判平成24.1.27判時2144号51頁［プラバスタチンナトリウム］は、出願人がプロダクト・バイ・プロセス・クレームによる特定によらざるをえない事情が存した「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」においては物同一性説的な処理をすべきであるが、そのような事情がない「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」にあっては製法限定説的な処理をすべき旨を説いていた。しかし、その上告審である、最判平成27.6.5民集69巻4号700頁［プラバスタチンナトリウム］は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物同一性説的に解釈されるべきであるが、出願人にそのようなクレームによらざるをえない事情がなかったときには、そもそも明確性要件に違反して無効となるべき結論に至る法理を説いて、原判決を破棄したので、注目を集めている。

本稿は、この問題が、すでに付与された特許の取扱いに関する評価規範と、将来の出願に対する行為規範とでは異なる処理を志向すべきことを説くとともに、そのような理想論を、現行法の枠内で実現するための特許庁と裁判所の役割分担を提唱するものである。

Ⅱ　事案の概要

本件は、特許が物の発明についてされている場合において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権を有する原告（控訴人・上告人）が、被告（被控訴人・被上告人）の製造販売に係る医薬品は原告の特許権を侵害しているとして、被告に対し、当該医薬品の製造販売の差止め及びその廃棄を求める事案である（前掲最高裁判決の記載による)。

本件で問題となったクレームは以下に記載するとおりである（下線は筆

者によるが、その部分が製法限定にかかる。以下、本稿において同じ)。

「次の段階：
ａ）プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、
ｂ）そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、
ｃ）再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
ｄ）当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして
ｅ）プラバスタチンナトリウム単離すること、
を含んで成る方法によって製造される、プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。」

第一審の東京地判平成22.3.31平成19(ワ)35324［プラバスタチンナトリウム］は、本件発明の技術的範囲を製法によって限定されたものと理解し、技術的範囲を充足しないことを理由に非侵害との判断を下した。

控訴審の前掲知財高判は、前述したような理由付けにより、技術的範囲を充足しないとしつつ、「念のため」無効の抗弁についても判断し、特許が無効とされるべきものと帰結し原判決を維持した。

上告審の前掲最判は、前述したような理由付けにより、技術的範囲の点において製法限定をなした原判決を破棄し、なお明確性要件について審理を尽くさせるために事件を原審に差し戻した[5]。

[5] 最高裁は、同日付けの最判平成27.6.5民集69巻4号904頁［プラバスタチンナトリウム］において、同一特許権に関する別侵害事件である知財高判平成24.8.9判時2175号59頁［同］に対しても判決を下している。この別事件の知財高裁判決は、無効の抗弁の成否を判断する際の発明の要旨認定の場面において、先の知財高裁大合議判決の判旨に従って、製法限定がかかっているとの理解の下、特許が無効とされるべきものと認められると判断していたところ、最高裁は、以下に紹介する民集69巻4号700頁事件が技術的範囲について判示したことと同旨を説いて、事件を原審に差し戻している。しかし、本件最高裁判決に従って物同一性の範囲で発明の要旨がより広く認定されるようになったところで、無効理由が解消されるわけではないだろう。また、本件についても、原審の知財高裁大合議は「念のため」と断りつつ、

Ⅲ　知財高裁大合議判決の判旨

1　技術的範囲の解釈に関して「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の区別を提唱

「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、確定されることとなる。」

「ところで、物の発明において、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合、このような形式のクレームは、広く『プロダクト・バイ・プロセス・クレーム』と称されることもある。前記アで述べた観点に照らすならば、上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには、『物の特定を

本件特許が無効であると判示しており、最高裁判決に従った技術的範囲（これに従えば原判決と異なり侵害がいったんは肯定される）と発明の要旨認定の下でも、結局、無効となることに変わりはない。両事件ともに事案の解決としては必ずしも必要がなかったにも関わらず、波及効果の大きい判断を下したことには疑問が呈されている（吉田和彦［判批］法の支配180号143～144頁（2016年））。

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。そして、前記アによれば、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。

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』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とおりに解釈・確定するのが相当である。」

2　無効の抗弁に関する発明の要旨の認定に際しても、同様の解釈手法をとるべきことを説示

「法104条の3は、『特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が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ときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。』と規定するが、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、上記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。」

Ⅳ　最高裁判決の判旨

１　プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲は一般に製法による限定なく構造・特性が同一の物に及ぶものと解すべきことを説示

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

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

２　プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、出願人にそのようなクレームによらざるをえない事情がある場合を除き、明確性要件に反することを説示

「ところで、特許法36条６項２号によれば、特許請求の範囲の記載は、『発明が明確であること』という要件に適合するものでなければならない。特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的と

するものであるところ（特許法１条参照)、同法36条６項２号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは、この目的を踏まえたものであると解することができる。この観点からみると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。すなわち、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。

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

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

するときに限られると解するのが相当である。」

3　原判決破棄の理由

「以上と異なり、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その特許発明の技術的範囲は、原則として、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して確定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本判決の示すところに従い、本件発明の技術的範囲を確定し、更に本件特許請求の範囲の記載が上記4(2)の事情が存在するものとして『発明が明確であること』という要件に適合し認められるものであるか否か等について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」

Ⅴ　知財高裁大合議判決の行為規範としての問題点

知財高裁大合議判決に対して、今回の最高裁判決の千葉勝美補足意見は、真正か不真正の区別は、裁判所の見解が示されない限り、明確ではなく、第三者の予測可能性を奪うおそれがあると批判している[6]。もっとも、ことこの点にだけ限るのであれば、最高裁判決の論理によっても、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが許容されるか否かの区別は、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であ

[6] 大合議判決以前にこの種の見解に対する懸念を表明していたものとして、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」知財管理60巻12号1945頁(2010年)。大合議判決に対しては、鈴木／前掲注2・62～63頁、乾裕介［判批］AIPPI 57巻8号501頁(2012年)、三村淳一「日本におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関する一考察」日本大学知財ジャーナル6号32頁(2013年)、同「日米でのPBPクレームの解釈と実務上の対策」日本工業所有権法学会年報38号35頁(2015年)、神谷惠理子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの意義を求めて－プロダクト・バイ・プロセス・クレームの分類・解釈に関する提言－」パテント67巻8号97頁(2014年)。

るか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するとき」であるか否かということにかかっている。この要件は必ずしも一義的に特定しうるものとはいいがたく、裁判所の判断を待つ必要があることには変わりない。そのことは、千葉補足意見自身、「特に、後者［筆者注：「およそ実際的でない」場合のことを指していると思われる］については、必ずしも一義的でないため、実際上どのような場合がこれに当たるかは、結局、今後の裁判例の集積により方向性が明確にされていくことになろう」と指摘しているところでもある。

結局、千葉補足意見の批判の主眼は、知財高裁大合議判決の見解の下では、真正、不真正の区別に対して特許庁の判断を介在させる制度的な保障がなく、ゆえに多くの事例において後の侵害訴訟等における裁判所の判断を仰がなければならない事態が増えるということに向けられていると思われる[7]。特に大合議判決の論理の下では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは不真正であるとの推定が働き、真正であることの立証責任は特許権者が負担するとされている。この理は、大合議判決自身が、特許権侵害訴訟における無効の抗弁の際の発明の要旨認定の際にも適用される旨を説いており、また同日付けで下された同一特許に対する無効審判にかかる審決取消訴訟事件では、知財高裁自身が（大合議判決ではないが、裁判長を同じくする通常部による判決によって）大合議判決の要件論の下で発明の要旨認定をなしている（大合議判決において無効判断の根拠となった引例が無効審判段階で提出されていなかったために、大合議と異なり、特許無効とは判断していないが、前掲知財高判［プラバスタチンナトリウム］）。知財高裁はいずれの判決においても明示的に言及していないが、かりにその理が特許庁の出願審査段階における発明の要旨認定にまで及ぶのであれば、出願人が反対の主張をなさない限り、特許庁は出願されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームを不真正のものとして、つまりプロセスによる限定がかかっているものとして審査することになる。その場合、真正、不真正の判断は、後の侵害訴訟や無効審判の段階まで待たなければ

[7] 参照、小島立［判批］Law & Technology 70号17頁（2016年）、愛知靖之［判批］知的財産紛争の最前線［Law & Technology 別冊］2 号65頁（2016年）。

ならないことになる[8]。もちろん、審査の際に、何らかの拒絶理由が通知され、それに対する出願人の応答の過程で不真正であることを前提とした主張がなされれば、後の侵害訴訟等の段階で特許権者の側がじつは真正であると主張することは、審査経過禁反言により防がれることになろうが、拒絶理由通知が一度も打たれることなく「一発査定」が下された場合などのように、審査経過上、一度も真正、不真正に関する意見が開陳されていない場合には、禁反言適用の素地を欠く。

これに対して、最高裁判決の論理の下では、特許法36条６項２号の明確性要件が活用される。この理がかりに特許庁の出願審査の段階にも適用されるものとすると、同判決が許容されるべきではないと考えるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに対する審査が行われる結果、大半の不必要なプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、特許査定を受けることなく淘汰されていくことになろう。したがって、最高裁判決が説くところの、原則として明確性要件によりプロダクト・バイ・プロセス・クレームをなるべく解消していくという法理[9]は、今後の実務を規律する行為規範としては、相対的には、知財高裁のそれよりも優れているといえそうである[10]（もっとも、これはあくまでも相対的な比較の話であって、最高裁判決の取扱いの中でも、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによらないことが不可能か実際的でない場合であれば、明確性要件違背が治癒されるという取扱いがベストな選択肢だということを意味するものではない）。

---

[8] 岡田吉美＝道祖土新吾［判批］特許研究54号48頁（2012年）、高林龍［判批］判時2293号171～172頁（2016年）。

[9] 学説では、すでに、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研究所『クレーム解釈論』（2005年・判例タイムズ社）168頁、南条雅裕［判批］『明細書を巡る諸問題』（パテント別冊９号・2013年・日本弁理士会）143～144頁。高林龍「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲と発明の要旨」『知的財産権 法理と提言』（牧野利秋傘寿・2013年・青林書院）311頁も参照。立法論として、高橋展弘「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する考察」パテント65巻５号36頁（2012年）。他方、明確性要件の活用に疑問を呈していたものとして、乾／前掲注６・500頁、大渕／前掲注２・185頁。

[10] 前田健［判批］AIPPI 60巻８号713頁（2015年）、岩瀬吉和［判批］民事判例XI127頁（2015年）の評価も参照。

なお、この点に関しては、特許権侵害訴訟における技術的範囲の解釈や無効審判における発明の要旨認定に関しては、知財高裁の法理に従うとしても、知財高裁が言及を避けた審査段階における発明の要旨認定に関しては、従前の審査実務に従い、物同一性説の下で取り扱うことにすれば、その分、公知技術と抵触する可能性が高まり、出願人のほうで「不真正」であることを主張、立証する機会も増えるであろうから、問題の多くは解消するという意見もありうるかもしれない[11]。しかし、そのような方策の下でも、「一発査定」がなされる場合や、抵触する可能性のある公知技術を見出しえない場合などには、必ずしも「真正」「不真正」に関わる主張がなされることなく、特許査定に至る場合もありうるのだから、問題が根絶するわけではない。クレーム自体の記載の仕方をもって、一律に明確性要件違反とする取扱いは、その意味で、物同一性説を採用して引例にひっかける可能性を高めるという方策では果たしえない効果をもっている[12]。

Ⅵ　最高裁判決の評価規範としての問題点

しかし、最高裁判決にも問題がないというわけではない。最高裁判決の山本庸幸意見[13]に記されているように、平成６年特許法改正により、特許請求の範囲には「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載しなければならないとされていた旧法が見直され、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記せば足りるとされて以来、クレームでいかに発明を特定するかということは原則として出願人が決めることであるという同改正の趣旨を忖度し、審査実務においてはプロダクト・バイ・プロセス・クレームの記載がより緩やかな

[11] 参照、乾／前掲注６・502頁。

[12] 参照、南条／前掲注９・143～144頁、愛知／前掲注７・67頁。

[13] 山本意見は、結論として、破棄差戻しとの多数意見の取扱いに賛成するものの、その理由を異にし、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに対して、多数意見のような形で明確性の要件違反を問うことには反対であり、発明の要旨認定に関しては、物自体を特定していると理解しつつ(＝物同一性説)、権利行使の局面において技術的範囲の認定が狭くなることもありうる旨を説く。

要件の下で許容されるに至った[14]。また、裁判実務も、本最高裁判決が現れるまでは、明確性の要件が論難されることなく、（クレームによって捕捉される技術的範囲の広狭に関しては大いに議論されていたものの）プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いること自体が無効原因となるとされることがないままの判断が繰り返されていた。したがって、いまさら本最高裁判決によって、必要性のない場合には特許が無効になると取り扱うことは、従前の特許庁の審査や裁判実務を前提に行動してきた特許権者等の関係者にとって、それこそ不意打ちとなる[15]。

千葉補足意見も、多数意見にこの種の問題点があることを認識しており、訂正請求や訂正審判請求等の活用を示唆している。しかし、かりに訂正による対応が可能であり、また後述するように、それが推奨されるのだとしても、だからといって、そのような対応をとらない限り、これまで出願され特許されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームを一律に全て無効としなければならないのかということはまた別の問題である。すでに指摘されているように[16]、製法の記載が混入しているクレームは、本件で問題となったような、クレームの全てが方法で記載されており、ただ末尾が物で締められている典型的なプロダクト・バイ・プロセス・クレームばかりではない。

たとえば、「外殻体と弾性体とを含む止め具であって、前記外殻体は、孔と中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面状の連続体であり、前記孔は、前記外殻体の外部から前記中空部へ通じており、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壁面に圧接しており、前記通孔部は、前記孔

[14] 審査基準の変遷につき、嶋末／前掲注２・140～142頁、三村／前掲注６日本大学知財ジャーナル６号22～23・25頁、南条／前掲注９・139～140頁。

[15] 飯村敏明「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム最高裁判決とアミカスキュリエ」特許研究60号４頁（2015年）、井関涼子［判批］Law & Technology 70号９～10頁（2016年）、中山／前掲注３。プロダクト・バイ・プロセス・クレームと目されるものの割合いに関する調査として、岡田吉美［判批］特許研究60号57～58頁（2015年）。

[16] 吉田広志「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲(1)」知的財産法政策学研究12号248～256頁（2006年）、同／前掲注２・165～167頁、神谷／前掲注６・99～101頁。

に通じており、前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通って、前記外殻体の内部に導入される止め具」(東京高判平成14.9.26判時1806号135頁［止め具及び紐止め装置］)、「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間に介挿入された所定の絵柄を有する和紙からなる筒状のシート体とからなり、しかも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」(知財高判平成21.3.11判時2049号50頁［印鑑基材およびその製造方法］)のように、クレームの一部に製法の記載が含まれているものや、「ウシ細胞MDBKの場合、比活性0.9×10の8乗～4.0×10の8乗単位／mgタンパク質を有し、ヒト細胞系AG1732の場合、比活性2×10の6乗～4.0×10の8乗単位／mgタンパク質を有し、分子量約16000±1000～約21000±1000であり、アミノ糖分が一分子当り一残基未満であり、順相および（または）逆相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ー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ンを含有し、ドデシル硫酸ナトリウムおよび非インタフェロ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ン感受性疾患治療用医薬組成物」(東京高判平成9.7.17知裁集29巻3号565頁［インターフェロン］[17]のように言葉の問題として生産方法（「ヒト白血球インタフェロン」＝「ヒトの白血球を産生細胞とするインターフェロン」）が含意されていると理解される例など、多様なものがある。その中には、おそらく出願過程で不用意に製法の記載が混入したが、しかしプロダクト・バイ・プロセス・クレームを問題としない従前の緩やかな審査実務の下で、それが問題視されることもなく特許に至ったというものも少なくないかもしれない。そうだとすると、運

[17] この判決は「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」という言葉こそ用いていないが「本件特許請求の範囲にいう『ヒト白血球インタフェロン』は、産生細胞たる『ヒト白血球』から得られたものに限らず、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、その技術的範囲に含むものというべきである」との説示は、物同一性説が採用するプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈手法と変わるところはない。

用次第では、本最高裁判決の論理の下で、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして位置づけられ、訂正をなさなければ無効となる特許の数はかなりのものとなる可能性があることは否めない。

もちろん、このように日本語の問題として製法によって限定されていると（も）読めるクレームを有する特許について、本件の最高裁判決のように、その技術的範囲を製法限定をかけることなく物同一性説の下で特定する場合には、第三者に対する予測可能性を奪う事態をもたらしかねない。しかし、知財高裁大合議判決の論理の下、「不真正」であることを理由に、製法で限定された技術的範囲を有するに止まると取り扱われるのであれば、言葉の問題として最も狭い解釈に合致している以上、それがゆえに第三者の予測可能性を奪うことはないであろう。しかるに、それらの従前の特許をプロダクト・バイ・プロセス・クレームを採用しているがゆえに、訂正をなさない限り、一律に無効とする取扱いは、評価規範としては、さしたる便益もないままに多大な手続上のコストをかけるだけの取扱いのように思えてならない[18]。

[18] 愛知／前掲注7・69頁。高林龍［判批］渋谷達紀追悼（近刊・発明推進協会）掲載予定、高林／前掲注8・174頁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにつき、不可能非実際的基準を充たさない場合に明確性要件違反であり無効であるとする本件最高裁判決に賛意を表しつつ、侵害訴訟の無効の抗弁の場面では、製法限定をしてもなお技術的範囲に属する範囲で実施している被疑侵害者には無効の抗弁を許さないという解釈を提唱している。結果的に、特許権者には、訂正を待つことなく、製法限定説に従った技術的範囲での権利行使を許容することになる。無効の抗弁の主張適格とでもいうべき理論構成の適否はともかく、その結論自体は穏当なものであり、本件最高裁判決の下でも十分に許容しうる解釈論であると考える。筆者自身は、公知技術の抗弁と類似の明細書記載不備の抗弁というものを提唱し、明細書に瑕疵のある技術的範囲のところで実施する被疑侵害者のみを免責すべきことを説いたことがあり（田村善之「特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁－特許要件の再審査に関する特許庁と裁判所の役割分担(1)－」同『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社) 107～108頁）、高林／前掲の主張する結論もその一応用例として理論構成できると考えている。

Ⅶ　物の発明と方法の発明の区別

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関して、最高裁判決が確定的に物同一性説的な読み方を採用した背景には、物の発明と方法の発明は厳然と峻別されるものであり、両者の混淆などはありえない、ゆえに、末尾等で物の発明として特定されている以上、方法の限定は理論的に無視しなければならないという理解が存するように思われる。

この点は、物の特許と方法の特許の区別の意義に関わる[19]。特許法の条文上、物の発明と方法の発明を区別する実益は、特許が成立した場合の特許権の権利範囲を画定するところにある。物の発明であれば、物の生産、使用、譲渡等が特許発明の実施行為として特許権に服するが、方法の発明であれば、その使用が禁止されるに過ぎない（２条３項)。しかし、法技術的にいえば、二つの発明のカテゴリーを区別することなく、特許権は発明の対象の生産、使用、譲渡等に及ぶと包括的に規定したとしても、生産、譲渡等を観念しえない発明の場合には、結局、概念上、特許権はその使用に対してしか権利行使をなすことができないことになる。そして、まさにそのような種類の発明こそが、方法の発明だということに過ぎない。

たとえば、物の特許と方法の特許という二分類を用いることなく、特許権と抵触する行為としてmake、sell、useを掲げるアメリカ合衆国特許法271条(a)を例にとろう。このような包括的な規定の下でも、クレームが方法として記載されている特許に関してはmakeやsellというものを観念しえないから、結局、そのような特許の効力はuseにしか及ばないことになる。そこを、日本の特許法は分かりやすく法文で明らかにしておくために、わざわざ物の発明、方法の発明という分類を用いて各発明に関し観念しうる実施行為を特定したに過ぎないのである。「経時的な要素のあるものが方法の発明である」という従来の説明[20]も、生産や譲渡等を観念しえない発明を特定する工夫としては、正当なものを含んでいたと評価すべきである。2002年改正で、プログラムの発明が物の発明に含まれるようになったために、現在、物の発明と方法の発明の区別が問われているが、これもまた、

[19] 以下につき、田村善之［判批］NBL837号45～46頁(2006年)。

[20] 吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』(第13版・1998年・有斐閣)66頁。

プログラムという技術が登場したことにより、経時的な要素を含むものであっても生産や譲渡等を観念しうる発明が現れるようになったために、経時性で両者を区別することが技術に適合しなくなったというだけの話に止まる。あくまでも、肝要なことは生産や譲渡等を観念しうるか否かということなのである。

このように、物の発明と方法の発明の区別が法技術的な問題に止まる[21]のであれば、法技術的な問題以外の場面で、両者のどちらに発明が区分されるかによって、法的な取扱いを異にする理由はないというべきであろう[22]。たしかに、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであって、日本語の問題として、製法限定説のようにも、物同一性説のようにも、両義的に読みうるものに関しては、明確性を欠く嫌いがあるが、それを最高裁判決のように一律に物の発明であるから物同一性説に解釈しなければならないとまで断定する理由は、特許法のどこにも記されていないように思われる[23]。

Ⅷ　行為規範と評価規範の組合せの理想論

以上の考察を踏まえたうえで、最も穏当な解決策を探ると、以下のようなものとなるのではないかと思われる。

第一に、行為規範として、つまり今後の出願に対する取扱い（あるいは未だ補正の可能性がある出願に対する取扱い）としては、最高裁判決が示したように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは明確性の要件を欠くものとして、補正をなさない限り、拒絶するという取扱いをなすことが

---

[21] 飯村敏明／飯村敏明他「〈座談会〉特許法・商標法の改正を語る」Law & Technology 16号８～９頁（2002年）。

[22] 田村善之「消尽理論と方法特許への適用可能性について」同『特許法の理論』（2009年・有斐閣）279～280頁。

[23] 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』（2013年・知的財産研究所）53頁、北原潤一［判批］知財研フォーラム87号63頁（2011年）。反対、岩坪哲［判批］ジュリスト1485号23頁（2015年）。

望まれよう。

この場合、かりに出願人が、(物を生産する)方法の発明であることを明確化した場合はもとより、日本語の問題として両義的に読みうるプロダクト・バイ・プロセス・クレームではない記載の仕方で、方法によって生産される物と同一の構造の物に対しては、異なる方法によって生産された場合にも特許の保護を求めていることがクレームの記載から明らかな態様で特定されている場合には、もはや明確性の要件で問題とすべき事態は解消しており、同要件違反を理由として拒絶する理由は失われているというべきではなかろうか。

この点に関し、最高裁判決は、「出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合」には、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが許される旨を述べているが、そのような事情があることはクレームの記載から明瞭であるとはいいがたいにもかかわらず、換言すれば、クレームの記載が明確になっていないにもかかわらず、なにゆえその場合に明確性要件違反が治癒されるのか、判然としない[24]。

結論として、行為規範としては、最高裁判決が明確性要件に着目したことは炯眼であったと解されるものの、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが許容される要件としてその説くところに賛成することはできないと考える。むしろ、出願人の意図をクレームの記載に明示化させる取扱いのほうが、技術的範囲の明確化に繋がり、第三者の予測可能性も高まるものと思われる。そして、それが前述した平成6年度の特許法改正の趣旨にも適う取扱いであるといえよう。逆に、そのように文言の問題として明確化が図られるのであれば、最高裁判決の説くような要件が充足されなくとも、明瞭化されたクレームの記載を認めるべきであろう。千葉補足意見が示唆しているように、この要件の充足の可否について判断に迷い、第三者

[24] 前田／前掲注10・713頁、飯村／前掲注15・4頁、井関／前掲注15・8頁、吉田／前掲注5・144頁、吉田広志[判批]ジュリスト1492号265頁(2016年)、愛知／前掲注7・69頁、中山／前掲注3。

の予測可能性を害し、それが新たな紛争の火種を生むことも考えられることに鑑みれば、行為規範としては、かかる日本語の問題として両義性のあるクレームは解消させる方向に誘導すべきであるように思われる。このようなクレームの文言として技術的範囲を明瞭化する工夫の適否に関しては、後に本最高裁判決の射程を考察する際にまた検討する。

第二に、評価規範として、すなわち、すでにプロダクト・バイ・プロセス・クレームを有するものとして付与されている特許に関しては、最高裁判決の説くように、一律に無効と取り扱うべきではなく、知財高裁大合議判決の説くように、原則として、製法限定がかかったものと理解することで、第三者の予測可能性に配慮すれば足りると解すべきである。

もっとも、知財高裁大合議判決、あるいは最高裁判決の説くように、物の同一性を製法で特定せざるを得ない場合にまで、全て製法限定をその保護範囲にかけることは、特許権者の保護に悖り、イノヴェイションの促進という観点からみて好ましい事態とはいいがたいことになる。しかし、そのために、あえて大合議判決の説くように、技術的範囲につき物同一性説を採用する必要はなく、（真正か不真正かに関わらず）明細書内に特定の製法を超える範囲をカバーする技術的思想が発明として開示されているのであれば[25]、均等論として処理することで適切な保護を図ることができるように思われる[26]。

---

[25] 最判平成10.2.24民集52巻1号113頁［ボールスプライン軸受］の打ち立てた要件論の下、均等論とは、クレームが明細書に開示されている技術的思想をカバーしきれていない場合に、明細書の技術的思想に合わせて保護範囲を確定する手法であると解すべきことにつき、参照、田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義」同・前掲注22・108～112頁。

[26] 真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに限らず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関して、クレーム解釈として製法限定をかけた場合にも均等論が認められるべきことについては、滝井朋子「Product-by Processクレーム特許の技術的範囲」『知的財産法と現代社会』（牧野利秋退官・1999年・信山社）497頁、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（下）」知財ぷりずむ34号86～89・97～98頁（2005年）、高林／前掲注9『クレーム解釈論』175頁、佐藤安紘「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」東京大学法科大学院ローレビュー3号85頁（2008年）、板井／前掲注6・1945頁、設楽隆一「プロ

ダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲と発明の要旨」前掲注9『知的財産権 法理と提言』296～300頁、高林／前掲注9『知的財産権 法理と提言』315～317頁、吉田／前掲注2・174頁、神谷／前掲注6・102頁。知財高裁大合議判決の見解のように、物として特定することが困難（＝真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）というだけで、第三者の予測可能性を問うことなく、保護範囲が方法限定のかからない物質同一の範囲で及ぶように拡張されてしまうとすると、不意打ちという問題が随伴するが、均等論の下では、前掲最判［ボールスプライン軸受］の説く第三要件である置換容易性の要件により、第三者の予測可能性に配慮しうるという利点がある。ただし、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関しては、逆に、まさにこの置換容易性をクリアすることが困難であることが問題であるという指摘もある（吉田／前掲注2・181頁）。もっともな指摘であるが、ただその種の問題は（全く同じ問題というわけではないが）、クレーム解釈で物同一性説をとったところで、被疑侵害物件との同一性を証明する際に随伴することに変わりはない。また、後述する「表見的プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に関して、クレームの記載に従って製法限定が付されていると理解する立場（＝本稿の立場）をとる場合には、とりわけ均等論の活躍の余地があろう（結果的に、「表見的プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に関しては、均等論を介して、物同一性説と同様の保護範囲を享受しうる場合が多くなると予想される）。

なお、プロダクト・バイ・プロセス・クレームのありうべき保護範囲に関して、前田／前掲注10・711頁は、クレーム解釈において物同一性説を採用したとしても、明細書には特定の製法で製造した物しか開示されておらず、その結果、物の技術的思想が開示されていないといえるならば、そのようなクレームはサポート要件、実施可能要件に違反する旨を説いている。関連して、前田／前掲注10・721頁は、構造、特性が解明されていない場合には、それらを解明した場合に比して、後続の研究開発に対する貢献は少ないことを指摘しており、前田健『特許法における明細書による開示の役割 特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察』（2012年・有斐閣）385頁ともども、物質発明で製法限定のない保護を与える理由を化学構造を明らかにし特定し、もって別方法の開発の基礎になることに求めており、このような要素を欠くプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関しては、サポート要件や実施可能要件に違反する場合があると論じている。明言されているわけではないが、これらの叙述からは、物同一性の範囲での保護を正当化する「技術的思想」は、原則として、物の構造の解明にあるという立場に対するシンパシーが見え隠れする。

しかし、産業の発展に対する貢献は、後続の別技術の研究開発に対するものに限らない。他の製法が見つかっておらず、構造が明らかになっていなかったとしても、一定の有用性を有する化学物質を世に現出したのであれば、そこには保護に値する

Ⅸ　将来効判決の可能性と特許庁と裁判所の役割分担

もっとも、以上のような最適と思われる行為規範と評価規範を裁判所の判決のみで実現することには困難が伴う。最も簡易な方策は、判決において上に記した行為規範を設定するとともに、その効果はすでに付与された特許（あるいはもはや補正の機会が失われた出願）には適用されないと宣言することである。事情判決の一種であるが、このような将来効判決を下すことには何らかの抵抗を覚える向きもあるかもしれない[27]。

そうだとすれば次善の策として、裁判所としては評価規範を重んじて、前述した推奨されるべき評価規範、すなわち、特許は無効とすることなく、その技術的範囲を原則として製法で限定する（その他、細則は前述したところを参照）。他方で、行為規範としては、特許庁の対策に委ね、上述したような推奨すべき行為規範に基づく補正、訂正を認めていくこととする方策が考えられる[28]。このような評価規範と行為規範の区別をなすものではないが、そもそも千葉補足意見自身、特許庁で望まれる訂正の取扱いに対して示唆を与えているのであるから、評価規範に従った判決をなしたうえで、法的な拘束力のあるという意味での判決効を発生させることなく、判文中で、行為規範に言及することは十二分に可能なものということがで

技術的思想があると認めるべきではなかろうか。もちろん、このような理屈で正当化しうるのは、せいぜい発見された用途限定のかかった保護範囲に過ぎず、通常の物質特許並の保護を与えるべきではないという反論はありえようが、構造が分かっていない場合でも、新規の物質を提供したこと自体が後続の研究開発を促すという見方もありうるかもしれない（吉田／前掲注２・180～181頁の評価も参照）。

27　もっとも、法令に対する違憲判断に関しては、非嫡出子の相続分の差別規定を違憲無効とする判断の遡及効を限定した先例として、最大決平成25.9.4民集67巻６号1320頁がある。

28　中山／前掲注３。すでに、設楽隆一＝石神有吾［判批］中山信弘他編『特許判例百選』（第４版・2012年・有斐閣）131頁が、本件知財高裁大合議判決を契機として、特許庁が審査基準を改訂し、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに限って特許を認めるようにすることも一つの解決策であることを示唆していた。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」パテント64巻15号96～97頁（2011年）も参照。

きよう。

X　本判決の射程

1　問題の所在

以上のように、本稿は、今回の最高裁判決がなかったとして、更地で考えるのであれば、そして、前述した次善の策を歩むのであれば、すでに付与されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームにかかる特許の取扱いとしては、製法限定説をベースとしつつ、特許庁における今後の取扱いとしては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにかかる出願を明確性要件に違背するものとして取り扱い、他のより明確なクレームへと誘導すべきであると思案するものである。とはいうものの、すでに大合議判決を覆す最高裁判決が下されてしまった以上、すでに付与された特許権に関する本稿の推奨策を貫徹することは実務的にもはや困難となってしまっている。そこで、以下では、本判決の射程を考察し、本件最高裁判決の下で何ができ、何ができないのかということを明らかにしたい。

2　出願審査との関係

本件は特許権侵害訴訟であり、本判決が原判決を破棄した直接の理由は、原判決の技術的範囲の解釈が製法限定説を原則とする点で狭過ぎ、物同一性説をとったうえで、明確性の要件の充足を吟味するために、事件を原審に差し戻すべきであるというものであった。とはいうものの、判文は、発明の要旨認定の際にも、同様の解釈をとるべきことを説くとともに、実際、同日付けの同一裁判体による同一特許権に関する、被疑侵害者を異にする別件訴訟では、侵害訴訟におけるいわゆる無効の抗弁の前提問題としての発明の要旨認定について同旨が語られたうえで、異なる解釈をとった原判決が破棄され、差し戻しとなっている。したがって、これら両判決が説くプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈（原則として、物同一性説）は、侵害訴訟における技術的範囲の解釈と、無効の抗弁における発明の要旨認定に関しては、その射程が直接及ぶものと解さざるをえない。同様の

理は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する明確性要件の運用のあり方（物としての特定が不可能、非実際的でない限り、明確性要件違反）にも妥当する。

くわえて、本判決が特許請求の範囲の記載に基づいて発明の要旨認定をすべきであると説く際に先例として引用した最判平成3.3.8民集45巻3号123頁［トリグリセリドの測定法］（リパーゼ事件）は、拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する審決取消訴訟にかかる事件に対するものであった。また、両判決に付された千葉補足意見は、明示的に、特許出願の審査の段階にまで両判決の趣旨が及ぶべきことを説いており、また同じく両判決に付された山本意見も、多数意見の解釈が出願審査段階にまで及ぶとした場合の不都合を説くものであった。両判決の扱った事件が侵害訴訟である以上、特許庁の出願審査に関する両判決の説示が傍論であることに疑いはないが、実務的には、両判決の説示に従った処理をなしておくのが賢明といえよう。

3 「物の製造方法が記載されている場合」の意義

ところで、先に示したように、一口にプロダクト・バイ・プロセス・クレームといっても、末尾を物とする請求項の中で、構成要件の一部に方法の記載を含むものは多岐にわたるところ、これら全てのものが本判決の下で、厳格な明確性要件に服するのかということが問題となる。この点に関して、本判決は、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合」と記すのみであり、解釈の余地を残している。本件で、実際にプロダクト・バイ・プロセス・クレームであるとされた本件特許の請求項は、構成要件中、a)～e)までが方法の記載であり、末尾に二つの物質の混入量が記されているというものであったから、このような構成要件の大半が方法で記載されている請求項を本判決が念頭に置いていることは明らかであるが、問題はその外延である。

特許庁の取扱いに目を向けると、本判決の後、平成27年9月16日付けで改訂版が公表された「特許・実用新案審査ハンドブック」では、抽象論としては、「物の発明についての請求項の少なくとも一部に『その物の製造方法が記載されている場合』に該当するか否かを、明細書、特許請求の範

囲、図面の記載に加え、その発明の属する技術分野における技術常識も考慮して判断する」との要件論が語られている[29]。しかし、そこで「『その物の製造方法が記載されている場合』に該当する類型、具体例」として掲げられている請求項の中には、「一見しただけでは、製造方法とは思わない」[30]と評されるものも含まれていた。たとえば、「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器。」がそれに該当し、審査ハンドブックによると、「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトが前記凹部と前記凸部とが係合した状態で挿通されており、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器。」と補正すれば、経時的な要素の記載がなくなる（＝方法の記載がなくなる）のだとされていたのである[31]。

こうした取扱いに対して疑義も呈されているが（いわゆる「表見的プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の問題）[32]、審査ハンドブックがこのような基準を打ち立てる目的の一つに「出願人に、…補正の機会を与えること」と「後に無効理由を含む特許となったり…することがないようにする」[33]ところにあることに鑑みると、プラバスタチンナトリウム事件最判の下で、いかなるクレームが明確性要件に違反することになるのかというこ

---

[29]「2204『物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合』に該当するか否かについての判断」『特許実用新案審査ハンドブック』（平成27年9月16日改訂公表版）https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/02.pdf#page=27。

[30] 設楽隆一「記載要件－実施可能要件とサポート要件との関係、併せてプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて」パテント69巻2号103頁（2016年）。平井佑希＝西脇怜史［判批］Law & Technology 70号21頁（2016年）の評価も参照。

[31] ただし、「（以下の類型、具体例に形式的に該当しても、当該技術分野における技術常識に基づいて異なる判断がされる場合があることに留意が必要である）」との留保が付されていることにつき、参照前掲注29。

[32] 設楽／前掲注30・103頁、南条雅裕［判批］ジュリスト1485号32頁（2015年）。「表見的プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」なる造語は、設楽隆一判事からのご教示に基づく。

[33] 前掲注29。

とに関する裁判例の集積がない段階では、少しでも疑義が生じる場合には、外延を広くとったうえで、補正へと導くことにより、後に裁判所で無効とされる可能性を未然に摘み取ったり、あるいは、少なくとも紛争の禍根を残さないようにするという効用を認めることができよう。その意味で、こうした取扱いには、行為規範としての合理性があると評価することができよう。しかし、こうした取扱いは、すでに成立した特許を無効とする場面にまで貫徹させるべきではない。究極的には当業者の認識次第であるが、突き詰めて考察していくと経時的な要素が入っている（と読めなくもない）言葉であっても、物の状態を表す言葉として用いられていると理解されるものは少なくない。たとえば、審査ハンドブックや、その後、審査ハンドブックの将来の改訂を企図して、平成28年１月27日付けで特許庁が公表した「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例の追加」では、そのような例として、「樹脂組成物を硬化した物」、「貼付チップがセンサチップに接合されている物品」、「ＡがＢと異なる厚さに形成された物」、「ＡとＢを配合してなる組成物」、「ゴム組成物を用いて作成されたタイヤ」、「Ａ層とＢ層の間にＣ層を配置してなる積層フィルム」[34]、「Ａ部材に溶接されたＢ部材」、「面取りされた部材」、「本体にかしめ固定された蓋」、「ポリマーＡで被覆された顔料」[35]が掲げられている[36]。穏当な取扱いであると思われるが、その反面、これらの非該当例として掲げられた例と、先に示した該当例として提示されている例は、少なくともその境を接しており、その境界のどちら側に属するかによって、特許を無効とすべきか否かとい

[34] 以上につき、参照、前掲注29。

[35] 以上につき、参照、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例の追加」 https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C160127/pbpc_higaitou.pdf。

後に、平成28年３月30日付け公表の改訂で、「2204『物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合』に該当するか否かについての判断」『特許実用新案審査ハンドブック』（平成28年３月30日改訂公表版）に組み入れられている。

[36] なお、菊池／前掲注３・101頁は、「製造方法Ｑにより『得られた』物質乙」と「製造方法Ｑにより『得られうる』物質乙」のように、表現の相違のみをもってプロダクト・バイ・プロセス・クレーム該当性が判断されることにはならない旨を説く。

う点において結論が転換するほどの質的な相違がそこに存するのか、疑問なしとしない[37]。あるいは、該当例とされたクレームは、「係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる」というように二つの動作の順序が示されており、そのために経時的な要素がより強く意識されるということなのかもしれない。しかし、これまで長期にわたって明確性の要件が厳格に運用されることを求める最高裁判決が現れるなどということを予測することなく、出願され、登録されるに至った多数の経時的要素を含む特許権に関して、評価規範として、本最高裁判決の取扱いを押しつけることに、前述したような疑義が存することに鑑みれば、「その物の製造方法が記載されている場合」であるということを緩やかに認めてしまい、結果として、広汎な特許の無効を招来する運用には疑問を呈さざるをえない[38]。経時的な要素を含むようにも読める記載が混入している場合でも、クレーム内の前後の文脈などが手がかりとなって、製法による限定を付すことが意図されていないと当業者が理解しうる場合には、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しないと解すべきなのではなかろうか。

このような観点に立脚して吟味すると、物の状態を表す記載として慣用されているものはもとより、文法的な構造等、何らかの手がかりがあることによって、当業者が製法による記載があるとは受けとらないと思料されるクレームは、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しないと取り扱うべきであろう。たとえば、前掲東京高判［止め具及び紐止め装置］で問題とされた、「外殻体と弾性体とを含む止め具であって、前記外殻体は、孔と中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面状の連続体であり、前記孔は、前記外殻体の外部から前記中空部へ通じており、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壁面に圧接しており、前記通孔部は、前記孔に通じており、前記弾性体は，前記外殻体の前記孔を通って，前記外殻体の内部に導入される止め具」なるクレームであれば、経時的な要素を含

[37] 潮海久雄［判批］IPマネジメントレビュー18号41～42頁（2015年）。これらの新たな基準が発表される前の記述であるが、南条／前掲注９・148頁も参照。

[38] 愛知／前掲注７・70頁。参照、設楽／前掲注30・103頁。

むものと読みうる記載として下線を付した箇所が修飾している「止め具」には、他の修飾語句も付されており、それらは（下線部にかかるもの以外は）全て、経時的な要素が含められていない。このようなクレームに接した当業者は、こうしたクレーム内の文法構造を手がかりとして、製法による限定をかけることが意図されていないと読むのではなかろうか[39]。そのような場合には、あえて本最高裁判決にいうところの「その物の製造方法が記載されている場合」に該当すると認定して明確性要件違反の問題とする必要はないというべきである[40]。

特許庁は、その後、平成28年３月30日付けで、上述した「特許・実用新案審査ハンドブック」のプロダクト・バイ・プロセス・クレームにかかる部分を改訂し、同年４月１日以降の審査から適用することを発表した[41]。そこでは、先に紹介したボルト・ナットにかかる事例が「『その物の製造方法が記載されている場合』に該当する類型、具体例」から落とされ、逆に、「明細書等の記載及び出願時の技術常識を考慮すれば、『当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか』が明らかであると考えられる例」、つまり明確性に問題がないと考えられる例に移された[42]。関係諸方面の識者やユーザーの意見を勘案したのだという[43]。明確性要件は、拒絶理由（49条４号）にも、無効理由（123条１項４号）にも同じく特許法36条６項２号が掲げられており、補正の可能性のある拒絶の場面では広く、無効の場面では狭くというように運用を違えることには困難が伴うことは否めない（概念の相対性とか運用で切り抜けることは不可能では

[39] 現に、前掲東京高判［止め具及び紐止め装置］は、特許権侵害訴訟において、下線部にかかるクレームの解釈として製法限定がかかっているとは解さなかった（結局、被疑侵害製品の構成要件該当性を否定したので傍論）。

[40] 愛知／前掲注７・70～71頁。

[41]「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて」http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C151125.htm#h280330。

[42] 前掲注35特許実用新案審査ハンドブック注３。

[43]「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所の改訂の背景及び要点」３頁 http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C151125/c15_01.pdf、『プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査の取扱いに関する調査研究報告書』（2016年・知的財産研究所）も参照。

ないようにも思われるが)。そうだとすると、当業者が製法による限定がかかっていないと理解するクレームに関して、意味もなく特許を無効とすることを防ぐためには、無効の場面を念頭に置いた解釈論を優先し、それを拒絶の場面にも適用するということでよしとすることになる。

4　不可能・非実際的事情

最高裁判決は、クレーム内に「その物の製造方法が記載されている場合」には原則として明確性要件に違反するとしつつも、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するとき」[44]には、例外的に、製法により物を特定しても、特許法36条６項２号に違反しない旨を説いている。

このうち、物の構造、特性を直接特定することが不可能である場合に関しては、具体的な事件におけるその当てはめが困難となる場合があることはともかくとして、その抽象的な意味に関しては、比較的、紛れが少ないように思われるが、議論があるのは、非実際的な場合のほうの意味である[45]。最高裁自身の説くところによれば、その例示として、「特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要する」場合が掲げられている。特許庁が平成27年11月25日付けで公表した「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する『不可能・非実際的事情』の主張・立証の参考例」も、出願時におけ

[44] その意味するところに関しては、すでに紹介したように、判文中で、初出時に、より詳しく「その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合」と敷衍されている。

[45] 原審の知財高裁が、「出願時において不可能又は困難」な場合には、「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」として、技術的範囲の確定に際し製法限定がないものとするとしていたのに比して、「困難」が「実際的でない」に変更されている分、要件を緩めているとの理解もなされている(前田／前掲注10・713頁、高林／前掲注８・172頁)。

る技術に照らして物の構造、特性を特定することが困難であった場合に加えて、特定に極めて多数の試行錯誤や実験を要する場合が掲げられている[46]。問題はそれ意外にも非実際的とされる場合がありうるのかということである。

この点に関し、従来から学説では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの効用として、製法による特定を加えることで第三者にとって簡潔に分かりやすい記載となる場合が挙げられることがあり[47]、本最高裁判決を受けて、このように製法の記載を入れることでクレームを簡潔化することができる場合を非実際的な類型の一つに数え上げるものもある[48]。他方で、本判決の千葉補足意見は、単に発明の構成を理解しやすくするために製法を記載することは認めるべきではない旨を説いている[49]。特許庁の態度は

---

[46]「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する『不可能・非実際的事情』の主張・立証の参考例」3～7頁 https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C151125/pbpc_sankourei.pdf。

後に、平成28年3月30日付け公表の改訂で、「2205 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における『不可能・非実際的事情』についての判断」『特許実用新案審査ハンドブック』(平成28年3月30日改訂公表版)に組み入れられている。

「非実際的事情」があると認めた、特許庁審決平成28.3.2不服2014-17732[抗汗抗原モノクローナル抗体]の分析として、中山／前掲注3。拒絶理由通知に対する意見書の説明により特許査定に至った実例につき、角渕由英「プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける『不可能・非実際的事情』の主張・立証についての考察」パテント69巻9号71～81頁(2016年)。

[47] 吉田／前掲注16・255頁。

[48] 前田／前掲注10・715～716頁、愛知／前掲注7・73頁。

[49] 説示中、関連する部分は以下のとおりである。

「特許庁の現在の審査実務で採用されているとされている『不適切な場合』という基準は、余りにも価値判断的な要素が強く、内容が明確でないため範囲が広がり過ぎ、また、構造等でさほど困難なく特定できる場合であっても、単に発明の構成を理解しやすくするために製法を記載することまで認める余地を残すこととなり、いずれにしろ、PBPクレームの概念を認めた趣旨と齟齬しかねない面が生じ、妥当とはいえないところである。

なお、発明の構成をより分かりやすくするためであれば、製造方法については、

明らかにされていない[50]。

本稿も、結論として、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとすることにより当業者にとって技術内容が分かりやすくなるのであれば、そのようなクレームを許容することにやぶさかではないが、その理論構成に関しては検討の余地があると考えている。なぜならば、製法の記載による限定を入れることで簡潔な記載が可能となるとしても、当業者にとって、技術的範囲につき製法限定がかかっているのか否かということが判然としないのであれば、結局、明確性要件の趣旨に反する。したがって、簡潔な記載となるために当業者にとって技術内容が分かりやすくなることを理由にプロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められるとすれば、そのような記載の理解に関して当業者に紛れがないことが必要となるというべきであろう。そうだとすると、そのような場合には、そもそも「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しないと解すればよく、あえて、不可能、非実際的事情のところで勝負する必要はないように思われる。とりわけ、先の学説で許容すべき例として挙げられている「エレンオキサイドープロピレンオキサイドランダム共重合体」や「射出成型した熱可塑性樹脂であるαという形状のA、B及びCからなる○○」というクレームは、そのような特定が慣用化されているというのであるから[51]、当業者に「製造方法が記載されている」とは読まれない例として理解すれば足りるであ

特許請求の範囲にではなく、『発明の詳細な説明』に記載することで足り、そうすべきである。」

[50] 前述した特許庁の審査ハンドブックは、この点については態度を明らかにしていない。そこでは、「不可能・非実際的事情」に該当しない例として、「単に、製造方法で記載する方が分かりやすいとの主張のみがなされている場合」が挙げられているが、これはこの種の主張がおよそ功を奏しないとまで述べるものではなく、「本願発明との関係が一切説明されていない場合」の例として掲げられているに止まる。そのことは、この例が、「単に、『特許請求の範囲』の作成には時間がかかるとの主張のみがなされている場合」と併記されていることからも明らかである。後者の場合、同ハンドブック中で、本願発明との関係で著しく過大な時間がかかることが具体的に説明された場合には、非実際的事情に該当しうることが明言されているからである（以上につき、参照、前掲注46特許実用新案審査ハンドブック）。

[51] 前田／前掲注10・715～716頁。

ろう[52]。

さらに根本的な問題として、最高裁判決が不可能、非実際的な場合に例外的な取扱いを認めたことに関しては、前述したように、不可能ないし非実際的であるという事情がクレームに記されているわけではないにも関わらず、なにゆえそのような事情があるときには明確性要件に違反しないことになるのか、その論理的な位置づけが詳らかではないという問題がある。最高裁判決の謂わんとすることを一義的に具体化することが困難な理由もそこにあり、不可能ないし非実際的という要件に関して、将来的に紛争の禍根を残すこととなった。プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いつつ、物同一性説による技術的範囲の保護を享受することを目論む出願人としては、不可能ないし非実際的であるという要件をクリアして、最高裁判決の課した要件に関する疑義を失くすという戦略をとることになろうが、他方で、出願人のほうで製法の記載を含みつつ物同一性説の技術的範囲による特定を意図していることを明示するクレームを工夫した場合、あるいは、製法の記載を含みつつ製法限定説の技術的範囲による特定を意図していることを明示するクレームに関しては、事案を異にする以上、本最高裁判決の射程外といえるのではなかろうか。いかなる技術的範囲での保護を欲しているのかということがクレームで明瞭化されているのであれば、明確性要件の趣旨に鑑みて、かかるクレームを拒絶する理由は失われているように思われるからである[53]。もちろん、最高裁判決が拠って立つところの、物の発明と方法の発明の峻別というドグマを重視する考え方の下では、かかる鵺的なクレームを許容することは許されないという結論がとられる可能性も高く、実務的には危険な選択肢といえようが、直接、最高裁判決の射程が及んでいるとまではいえない以上、可能性として指摘しておく所以である[54]。

---

[52] 岡田／前掲注15・52頁、前田／前掲注10・708頁の評価も参照。

[53] 平井＝西脇／前掲注30・27～28頁。南条／前掲注32・30～31頁も、後者の製法限定説であることを明示するタイプのクレームが許容されるべきことを説く。

[54] 解釈が定まっていない現状で、このようなクレームを活用しようとする場合には、実務的には、多項制を活用して、確実に明確性要件違反のリスクを回避しうる製法クレームも併用することが推奨されよう。参照、南条／前掲注32・31～32頁。

５　補正・訂正の可否

本件の最高裁判決は、これまでプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関して、従前の特許の審査実務において全く問題とされてこなかったと目される明確性要件の充足を原則として要求し、既存の出願に基づく本件特許に関して当該要件充足の有無を吟味させるため事件を原審に差し戻している。既述したように、このような取扱いにより、従前、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして出願され登録が認められた大半の特許が無効となるリスクを内包することとなったが、審査継続中の出願に関しては補正、登録後の特許に関しては訂正が認められるのであれば、そのような不利益も積極的に行動をとる者にとっては解消可能なものとなる（千葉補足意見も訂正による処理を示唆している[55]）[56]。

特許庁は、補正に関しては、本判決を受けて、平成27年７月６日付けで「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」を公表しており、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを、物を生産する方法の発明に補正することは、「明りょうでない記載の釈明」（特許法17条の２第５項４号）として許容するという取扱いをなすことを発表している[57]。物発明と方法発明というカテゴリー相違であるから補正を許さないとする頑な態度（参照、知財高判平成19.9.20平成18(行ケ)10494［ホログラフィック・グレーティング］）[58]を固辞することなく、柔軟な対応をとることを宣言するものとして評価すべき取扱いである。

ところが、訂正に関しては、別文書において、同様の訂正が「明瞭でない記載の釈明」(126条１項３号）に該当するとしながらも、補正と異なり、

---

[55] ただし、いかなる要件の下でこれを認めるのかについては明言せず、その運用は今後に残された問題としている。

[56] そうはいっても、そのような手続をとらない限り特許を無効とするほどの不都合がこれまで存在していたのかということは別途、問題とすべきことについては、前述した通りである。

[57]「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」2・7頁 https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf。

[58] 批判として、吉田／前掲注２・167頁。

「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。」（126条６項）という要件があることが指摘され、現段階では明確な判断を下さず、「今後、事例の分析を進めつつ、法令に基づき、事案に応じて審判合議体としての判断を審決の中で示していきます」と説くに止められている[59]。ただ、審判便覧においては、かつては「請求項に係る発明のカテゴリー…の変更」が「実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正の例」として掲げられていたが[60]、現在では、「『方法の発明』又は『物を生産する方法の発明』を『物の発明』へカテゴリーを変更するもの」がこれに該当するという記述に改められており[61]、物の発明から、物を生産する方法の発明や方法の発明に変更することが定型的に請求範囲の実質的拡張や変更に該当するという立場はとられていない。そして、その後、「物の発明」から「物を生産する方法」へのカテゴリー変更の訂正を認める特許庁審決平成28.3.15訂正2016-390005［定着部材］が下されている。

たしかに一般論をいえば、訂正と異なり、実質的拡張や変更の禁止という制約（特許法126条６項、134条の２第９項、120条の５第９項）がかかっていない分、補正として許される範囲のほうが、訂正として許される範囲より広いということができる[62]。そして、かりに本稿のように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲は原則として製法による限定がかかると考える場合には、そのような限定がかかっていないクレーム、たとえば「物の発明」のクレームに訂正することは、実質的拡張として許されるべきものではないことになる。

---

[59]「訂正審判・訂正請求」６頁 http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan_q/03.pdf。文書の位置づけにつき、http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/sinpan_q.htm。

[60] 54-01.1 P「訂正のできる範囲」8.「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと（特§126⑥、旧実§39②）」『審判便覧』（第15版）https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_15.htm。

[61] 38-03 P「訂正要件」8.「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと（特§126⑥、旧実§39②、特§134の２⑨→特§126⑥、特§120の５⑨→特§126⑥）」『審判便覧』（第16版）https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_16.htm。

[62] もっとも、補正の場合でも、最後の拒絶理由通知に対応する補正以降の目的限定のかかる補正（特許法17条の２第５項）に関しては、その許容範囲が訂正と変わるところはほとんどないように思われる。

しかし、これはあくまでもプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲に関して、本稿のように製法限定説を採用した場合の話である。最高裁判決のように、物同一性説を採用する場合には、当初クレームの時点でそもそも製法限定がかからない物に技術的範囲が及んでいたのであるから、上記のような訂正により技術的範囲が拡大するものではないと解されることになろう[63]。

その他、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを「物を生産する方法」や、単純「方法の発明」に変更する場合を考えても、技術的範囲は同一か(製法限定説を採用した場合で、「物を生産する方法の発明」に変更する場合)、狭くなる(本件最高裁判決のような物同一性説を採用した場合で、かつ「物を生産する方法の発明」に変更する場合、あるいは、いずれの場合でも単純方法の発明に変更する場合)に止まる[64]。新規の化学物質に関する方法特許の例に鑑みれば、発明のカテゴリーを物から、(物を生産する)方法の発明に変更することによって発明の特徴的部分が変わらなければならないものでもないだろう(そもそも、発明の特徴的部分を変更する場合には、特許法126条5項の新規事項追加の禁止に抵触しうることになる)。間接侵害についても、間接侵害行為がそのために用いるものであることが要求されている直接実施は、物の発明においては「生産」であり、方法の発明においては「使用」であるが(特許法101条1・2・4・5号)、プロダク

[63] 愛知／前掲注7・74頁。もっとも、前田／前掲注10・708・724頁は、物を生産する方法の発明とするよりも、物の発明としたほうが均等の範囲が広くなる可能性を指摘する。しかし、明細書に記載されている技術的思想が変わらない限り、均等の範囲にも変更はないように思われる(前掲最判[ボールスプライン軸受]が打ち立てた均等の第一要件である本質的部分の要件が、明細書記載の技術的思想の同一性を問うものであることにつき、田村／前掲注25・74～80・106～108頁)。前田／前掲注10の叙述は、カテゴリーの変更に伴って明細書の開示内容もある程度変化があるという事態を想定しているのかもしれないが、技術的思想を異にする場合には、新規事項追加禁止に抵触し訂正は許されなくなるというべきであろう(参照、知財高判平成20.5.30判時2009号47頁[ソルダーレジストパターン形成方法]、田村善之「新規事項追加禁止の制度趣旨とその判断基準－補正・訂正の要件論」パテント64巻4号12～14頁(2011年))。

[64] 参照、前田／前掲注10・718頁。

ト・バイ・プロセス・クレーム内の物を特定する方法の記載に関しては、当該方法を使用することが当該物の生産に該当するから、両者の技術的範囲に違いが出ることはない。消尽に関しても、かつては方法の特許に関しては消尽法理の適用がないものと解する見解が有力であった時期もあるが、現在では、大合議判決である知財高判平成18.1.31判時1922号30頁［液体収納容器］を契機に、方法の特許も物の特許と同様に消尽の対象となるという理解が一般的である[65]。

このように考えると、最高裁判決の技術的範囲に関する理解を前提とする限り、プロダクト・バイ・プロセス・クレームから製法による特定の記載を外す訂正を行うこと自体が、それだけで請求範囲の実質的拡張ないし変更に該当するようになることはないように思われる[66]。また、前述したように、本最高裁判決の法理の下でも、製法記載を含みつつ、その技術的範囲が物同一性説によるものなのか、それとも製法限定説によるものなのかということを明示するクレームが明確性違反ではないとして許容されると解する本稿の立場の下では、そのようなクレームへの訂正も許されると考えるべきである[67]。

---

[65] 同判決の分析として、田村善之［判批］NBL837号44～47頁（2006年）。その後に下された、やはり大合議判決である知財高判平成26.5.16判時2224号146頁［パケットデータを送受信する方法及び装置］（Apple Japan 対三星電子事件）の位置づけにつき、田村善之［判批］NBL1028号30～40頁（2014年）。

[66] 参照、前田／前掲注10・718頁。菊池／前掲注3・101頁も、既存のプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関してはカテゴリー変更を気にすることなく訂正を認めるべき旨を説く。

[67] 南条／前掲注32・30～31頁は、この種のタイプのうち、技術的範囲が製法限定説によるものであることを明示するタイプのクレームへの訂正を論じている。本稿のように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、製法の記載による限定がかかっていると当業者が読みうる限りは製法限定説をもって是とする考え方の下では、原則としてこの種のクレームへの訂正のみが許容されることになるが、本件最高裁判決のように物同一性説をとる場合には、技術的範囲が物同一性説のものであることを明示するクレームへの訂正も「明瞭でない記載の釈明」として許容されるはずである。

６　証明の問題

学説では、これらのプロダクト・バイ・プロセス・クレームを許容する要件の証明責任が取り沙汰されている。本最高裁判決はこの点については何ら言及していないが、千葉補足意見は、審査においては、不可能または非実際的要件については、出願人に主張、立証責任があるが、事柄の性質上厳密に立証することは困難であるから、合理的な疑問がない限り、その充足を認める「運用となる可能性が大き」いと説いている。審査ハンドブックの記述も、千葉補足意見に沿った叙述となっている[68]。

理論上は、拒絶査定(特許法49条)や無効審判(123条１項)の根拠条文を根拠に、特許要件に関しては、無効審判請求人等、特許を攻撃する側の者が証明責任を負うという見解もありうるが[69]、かりに法律要件分類説に従うとしても、特許要件は多岐にわたるところ、拒絶理由だから無効理由だからということで十把人からげに取り扱うことには疑問があり、むしろ、拒絶理由や無効理由を定める個別の実体法規(ex. 36条６項２号)の条文の構造のほうを参酌すべきであるように思われる。また、いずれにせよ、民事訴訟法学においても、現在では古典的な法律要件分類説に従った証明責任の分配が唯一絶対的なものとして語られているわけではなく、さらにいえば、行政法規に関しては、必ずしも証明責任の所在を勘案して定められているわけではないという理解もあり(そもそも民事実体法に関しても、どの程度証明責任の所在を考慮した定めとなっているのかについては争いがある)、法律要件分類説(いわゆる修正法律要件分類説を含めたとして

---

[68] 前掲注46特許実用新案審査ハンドブック。

なお、判定制度の活用を説くものに、三村淳一[判批]日本大学知財ジャーナル９号97頁(2016年)があるが、原審の大合議判決であればともかく、本最高裁判決を前提とする限り、「不可能・非実際的事情」の有無は権利範囲に影響しないから、特許庁の判断を求めたいのであれば、無効審判を利用させるべき事項であろう。

[69] 他の要素も考慮しており、最終的な決め手とされているわけではないが、設楽／前掲注30・101頁が、証明責任の所在につき参照する条文は、特許要件を定める個別の条文ではなく、49条と123条である。

も）ではない学説が、民事訴訟以上に多岐にわたって主張されており[70]、特許要件の証明責任の所在を一義的に確定することは困難な状況にある[71]。特許法の目的に沿った規律を実現するためには、個別の要件を定める実体法の趣旨を基軸に据えながら、証明の難易などの事情を勘案した修正を図るという方策を採用すべきであろう[72]。

事情は特許侵害訴訟における、いわゆる無効の抗弁（104条の３）についても妥当し、「抗弁」なる名称が学説や実務では慣用されているが、それを理由に無効理由の全てについて無効を主張する側が証明責任を負うという考え方もあるが、やはり個別の無効理由毎に証明責任の所在を考えるという見解も有力であるとされる[73]（後者の立場に与する場合には、104条の３の抗弁は、民事訴訟法学における「抗弁」ではないということになる[74]）。無効理由といっても様々なものがあることに鑑みると、ここにおいても前述したような個別的な取扱いを志向する後者のアプローチに与すべきであるように思われる。

そして、一般論をいえば、発明と出願は特許を取得するための根幹となる２大要件であるから、出願の方式にかかる要件に関しては、実体法の趣旨からいえば、原則として、出願人や特許権者に証明責任を課すべきであると思われる。もっとも、本件最高裁判決に従うと、「製造方法が記載されている」場合であっても、例外的に明確性の要件の充足が認められる不可能、非実際的な場合に該当するか否かということについては、製法記載によらない特定の仕方が他にないということを立証することはいわゆる悪魔の証明に属するから、他に可能な製法記載の存在を証明する責任は拒絶や無効を主張する側にあると取り扱うべきであろう。他方、他の方法が

---

[70] 宇賀克也『行政法概説Ⅱ 行政救済法』（第５版・2015年・有斐閣）242～245頁。

[71] 学説の状況につき、参照、時井真「冒認出願及び記載要件に関する証明責任をめぐる諸問題」知的財産法政策学研究38号79～95頁（2012年）。

[72] 民事訴訟に関し、高橋宏志『重点講義民事訴訟法 上』（第２版補訂版・2011年・有斐閣）546～547頁。新堂幸司『新民事訴訟法』（第４版・2008年・弘文堂）534～539頁も参照。特許法に即した叙述として、時井／前掲注71・95頁。

[73] 学説の状況につき、参照、時井／前掲注71・133～143頁。

[74] 参照、飯村敏明「発明の要旨の認定と技術的範囲の解釈、さらに均等論の活用」パテント64巻14号67頁（2011年）。

主張された場合に、それが不可能であるとか、多大な費用がかかるということは、積極的な事項であるから、出願人のほうが証明すべきであるように思われる[75]。

なお、証明に関しては、本最高裁判決に従った場合に明確性要件を充足するクレームは、物の構造や特性を特定することが不可能ないし非実際的でないということであるから、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関して物同一性説をとろうとも、結局、製法により物の構造や特性を間接的に証明していくほかなく、事実上、製法限定説と大差ないことになりかねないことが指摘されている[76]。物の同一性の証明が厳格に要求される場合には、許容されるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいてそのような証明に成功しうる場合とは、出願時には技術的に不可能ないし非実際的であった特定方法が、その後の技術水準の向上により特定可能ないし実際的になったというような例外的な事例に限られることになりかねない[77]。しかし、本稿のようにプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲につき製法限定説をとるのであればともかく、本最高裁判決

---

[75] ここでは、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するとき」という抽象的規範を主要事実とせず、それを構成する具体的な事実が証明の対象となるという考え方を前提としている。

[76] 板井／前掲注 6・1944頁、北原潤一［判批］知財研フォーラム87号63頁（2011年）、中山信弘『特許法』（第２版・2012年・弘文堂）446頁、城山康文［判批］ジュリスト1475号43頁（2015年）、吉田／前掲注 5・149～150頁。

[77] 潮海久雄［判批］ジュリスト1453号265～266頁（2013年）、設楽／前掲注30・105頁、佐竹勝一［判批］AIPPI 60巻12号1072頁（2015年）。

その場合、裁判の時点までに同一性が明らかになっていればよいのか、それとも、被疑侵害行為時までに明らかになっている必要があるのか、あるいは、あくまでも文言侵害である以上、通常の文言侵害と同様に、時点を問わず侵害としてよいのか、ということが問題となる。クレームの警告機能を重視する場合には、被疑侵害行為開始時ということになろうか。この点に関しては、本稿のように、製法限定説を採用したうえで、適宜、均等論によって保護範囲を拡張していくという方策をとる場合には、前掲最判［ボールスプライン軸受］の第三要件の下、被疑侵害行為（開始）の時点で置換容易性が備わっている必要があるという結論が無理なく導かれることになる。

のように、一定の場合に物同一性の範囲で文言解釈されるクレームを許容する立場を採用しておきながら、その保護範囲が結局は、製法限定がかかっている場合とほとんど変わりがない範囲に収められてしまうのでは、何のためにその種のクレームを認めたのかということが問われかねない[78]。所期の目的を達成するためには、物の同一性が完全に証明しえない場合でも、特許発明の技術的思想を踏まえた同定で足りると取り扱い[79]、所期の作用効果を奏する場合には同一性を推認するなどの工夫をなすことが必要となるというべきであろう。

［付記］
本稿の作成に際しては、神戸大学の前田健准教授、北海道大学の吉田広志教授、早稲田大学の高林龍教授、知的財産高等裁判所の設楽隆一判事、一橋大学の岡田吉美教授、京都大学の愛知靖之教授、國學院大学の中山一郎教授からご示唆をいただいた（時系列順）。記して感謝申し上げる。
本研究はJSPS科研費JP25245013の助成を受けたものです。

[78] 近藤惠嗣「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」大渕哲也他編『特許訴訟（上巻）』（2012年・民事法研究会）638頁、岩坪哲［判批］小泉直樹＝末吉亙編『実務に効く知的財産判例精選』（2014年・有斐閣）24頁、同［判批］ジュリスト1485号24～25頁（2015年）。

[79] 平井＝西脇／前掲注30・26頁は、課題の解決と無関係な構成まで同一でなければならないとする合理性はない旨を説く。至当な指摘と考える。近藤／前掲注78・638～641頁、鈴木／前掲注２・64頁も参照。