

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 該当性の判断における新たな傾向

－「電鍍管」特許無効審判請求不成立審決取消訴訟事件知財高裁判決－

会員 花田 健史

要 約

いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBP クレーム）を巡る論点について最高裁判所が二つの判例をもって判断を示した後にあっても、「今後の問題」として「PBP クレーム該当性」が挙げられていた。

そこで、本稿は、PBP クレーム該当性の予測可能性を高めることを目的として、明確性要件と PBP クレームとの間の関係について判断を示した「電鍍管」事件判決等の検討を通じて、以下の判断基準を抽出した。

「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、当該特許に係る明細書に当該製造方法以外の他の製造方法が記載されているときのほか、出願時において当該製造方法以外の他の製造方法が存在しているときは、当該製造方法により製造された物と当該他の製造方法により製造された物とが特定の構造又は特性において異なるものである場合を除き、出願時において当該製造方法により製造された物の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。」

目次

1. はじめに
2. 最高裁判決とその後の知財高裁判決
 2. 1 最高裁判決
 2. 2 第一期の知財高裁判決
 2. 3 第二期の知財高裁判決
3. 「電鍍管」事件判決
 3. 1 事件の経緯
 3. 2 事実関係等
 3. 3 判決の一般論と具体的判断
4. 検討
 4. 1 主要事実、立証責任の分配、判断基準の抽出
 4. 2 仮想事例の検討
 4. 3 更なる検討
5. おわりに

1. はじめに

いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBP クレーム）を巡る論点について最高裁判所が二つの判例をもって判断を示した後にあっても、「今後の問題」として「PBP クレーム該当性」が挙げられていた⁽¹⁾。

この点に関し、二つの判例は、PBP クレームが問題となる理由として、一般的には、①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、②物の発明であってもその特許発明の技術的範囲／発明の要旨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、それぞれ不明である点を挙げていたところ、上記②の点に関して二つの判例がいわゆる物同一説を明示した以上、上記①の点が明らかであるとの特段の事情があるときは、いわゆる不可能・非実際の事情を要しないとする考え方⁽²⁾が示され、これに沿うかのような知的財産高等

裁判所（以下「知財高裁」という。）による一連の判決もあり、これを指して「最高裁判決に対する知財高裁からの抵抗⁽³⁾」とする見方があった。

そのような中、「無洗米」の発明に係る特許無効審決取消訴訟事件知財高裁判決は、物の構造又は特性が一義的に明らかな場合には明確性要件違反には当たらない旨の判断基準を示した上で、これを具体的な事実関係等に適用して結論を導き出したところ、この判決の確定をもって「実務もこのルールで確定した⁽⁴⁾」とする見方もあった。

ところが、その後の知財高裁判決、取り分け「電鍍管」の発明に係る特許無効審判請求不成立審決取消訴訟事件知財高裁判決をみると、それまでの傾向と異なる新たな傾向を確認することができる。

そこで、本稿は、明確性要件と PBP クレームとの間の関係について判断を示した知財高裁判決の検討を通じて、新たな傾向から判断基準を抽出し、もって PBP クレーム該当性の予測可能性を高めることを目的とする。

2. 最高裁判決とその後の知財高裁判決

ここでは、最高裁判所の判決及び知財高裁の判決のうち、PBP クレームに関するものを概観する。

2. 1 最高裁判決

最高裁判所の判決を概観すると、以下のとおりである。

（1） 第一の命題

最高裁判所平成 24 年（受）第 1204 号・平成 27 年 6 月 5 日第二小法廷判決・民集第 69 卷 4 号 700 頁（以下単に「最高裁判決」という。）は、まず、以下のとおり判示した。なお、最高裁判所平成 24 年（受）第 2658 号・平成 27 年 6 月 5 日第二小法廷判決・民集第 69 卷 4 号 904 頁も、「特許発明の技術的範囲」とあるのを「発明の要旨」とする点を除き、同様の内容を判示した。以下同じ。

「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認定されるものと解するのが相当である。」

以下この判示部分を「**第一の命題**」という。

（2） 第二の命題

最高裁判決は、次に、以下のとおり判示した。

「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、又はおよそ実際の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。」

以下この判示部分を「**第二の命題**」という。また、「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」に該当する特許請求の範囲の記載を「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」、略して「PBP クレーム」といい、「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、又はおよそ実際のでないという事情」を「**不可能・非実際の事情**」という。

なお、最高裁判決は、第二の命題を導き出した理由について、以下のとおり判示していた（引用文中の下線は、特に断らない限り、強調したい部分を示すために筆者が付したものである。以下同じ。）。

「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。」

2. 2 第一期の知財高裁判決

最高裁判決後の知財高裁判決のうち「無洗米」事件判決以前のもの（以下「第一期の知財高裁判決」という。）を概観すると、以下のとおりである⁽⁵⁾。

（１）「二重瞼形成用テープ」事件判決

「二重瞼形成用テープ」事件判決⁽⁶⁾は、PBP クレームが問題とされる理由として、「その製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であることなど」を挙げ、「その製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明である場合」のみを明示し、「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る場合」を削るか、又は「など」に含んだ上で、「当該製造方法による物の構造又は特性等が明細書の記載及び技術常識を加えて判断すれば一義的に明らかである場合」は「法 36 条 6 項 2 号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームと見る必要はない」とした。

もっとも、この判示部分は、傍論であった⁽⁷⁾。

（２）「内部導光ロール苗」事件判決

「内部導光ロール苗」事件判決⁽⁸⁾は、PBP クレームが問題となる「一般的な場合」として、「その製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明である場合」を挙げ、「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る場合」を挙げることなく、「特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、前記の一般的な場合と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明確であれば、あえて特許法 36 条 6 項 2 号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームに当たるとみる必要はない」とした。

もっとも、この判示部分は、傍論であった⁽⁹⁾。

（３）「無洗米」事件判決

「無洗米」事件判決⁽¹⁰⁾は、特許権者である原告が不可能・非実際の事情が存在することについて主張立証しないことを摘示した上で、PBP クレームが問題となる「一般的な場合」として、「その製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明である場合」のみを挙げ、「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る場合」を挙げることなく、「特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。」とした上で、この判断基準を具体的な事実関係等に適用して、その結論を導き出した⁽¹¹⁾。

そして、上告受理の申立てを不受理とする旨の決定等⁽¹²⁾をもって、この判決は確定した。

（４）小括

「無洗米」事件判決が示した判断基準において「上記」との語が指し示している内容を明示して改めるならば、以下のとおりとなろう（枠内の文中の下線は、改めた部分を示すために筆者が付したものである。以下同じ。）。

特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、一般的な場合（当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり、権利範囲についての予測可能性を奪う結果となる場合をいう。）と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはな

いから、明確性要件違反には当たらない。

以上によれば、PBP クレームが問題になる「一般的な場合」として最高裁判決が挙げていた「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る場合」は、傍論において「など」に含まれる取扱いを経た後に削られ、やがて結論を導き出す部分からも削られるに至ったことになる。

2. 3 第二期の知財高裁判決

最高裁判決後の知財高裁判決のうち「無洗米」事件判決後のもの（以下「第二期の知財高裁判決」という。）を概観すると、以下のとおりである。

（１）「電解コンデンサ用タブ端子」事件判決

「電解コンデンサ用タブ端子」事件判決⁽¹³⁾は、特に一般的な判断基準を示すことなく、「本件発明 7」について、その引用する請求項 6 において「酸化スズ形成処理が、溶剤処理により行われる」との製造方法が記載されており、また、特許権者である原告が不可能・非実際の事情が存在することについて主張立証しないことを摘示した上で、「本件明細書」には「酸化スズ形成処理」として、「溶剤処理」のほか、「熱処理」が記載されていたところ、「これらの熱処理及び溶剤処理により形成された酸化スズが、それぞれどのような構造又は特性を有するものであるのかについての記載はない」から、「本件発明 7 の引用する請求項 6 に係る溶剤処理により形成された酸化スズがどのような構造又は特性を有するかが明らかであるとはいえないし、また、それが技術常識から明らかであるとみるべき証拠もない⁽¹⁴⁾」ため、「本件発明 7」は明確性要件に適合しないとして、その結論を導き出した。

そして、上告受理の申立てを不受理とする旨の決定をもって、この判決は確定した。

（２）「セルロース粉末」事件判決

「セルロース粉末」事件判決⁽¹⁵⁾は、特に一般的な判断基準を示すことなく、「本件訂正発明 1」における「天然セルロース質物質の加水分解によって得られるセルロース粉末」との記載について、「結晶セルロースは、天然セルロース又は再生セルロースを加水分解（酸加水分解）して得られること」を技術常識として認定しながらも、「天然セルロース質物質を加水分解して得られたセルロース粉末という物の状態を示す」ものであるから、「本件訂正発明 1 は、PBP 発明に該当するものと認めることはできない」として、その結論を導き出した。

もっとも、特許無効審判請求人である原告が、並行する特許権侵害訴訟⁽¹⁶⁾との関係もあったためであろうか、「結晶セルロース」が「再生セルロース」からでも得られる旨の主張をしていなかったところ、この判決は、「他に本件訂正発明 1……が PBP 発明に該当することを認めるに足りる主張立証はない」として、PBP クレーム該当性の主張立証責任が特許無効審判請求人にある旨を判示していた⁽¹⁷⁾。

そして、上告期間の経過をもって、この判決は確定した。

（３）小括

以上のとおり、第二期の知財高裁判決は、製造方法により特定された物の構造又は特性が一義的に明らかであるか否かを判断するに当たって、当該製造方法以外の他の製造方法の存在に着目をしていることが窺える。

ここから示唆される考え方は、製造方法により特定された物の構造又は特性が一義的に明らかであるか否かは、当該製造方法以外の他の製造方法により製造された物の構造又は特性との間の関係において定まる、との考え方である。

そして、この考え方は、PBP クレームが問題になる「一般的な場合」のひとつとして最高裁判決が挙げていた「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る場合」をあたかもなかったかのように取り扱う傾向にあった第一期の知財高裁判決に対し、新たな傾向をなす

ものといえよう。

とはいえ、なぜ、このような新たな傾向が現れるに至ったのであろうか。その理を明らかにしたのが、これから検討する「電鋳管」事件判決である。

3. 「電鋳管」事件判決

ここでは、「電鋳管」事件判決について、検討する。

3. 1 事件の経緯

「電鋳管」事件判決⁽¹⁸⁾及びこれに至るまでの経緯の概要は、本稿が検討しようとする主題及び対象に直ちに關係する部分に限ると、概ね以下のとおりであった。

被告は、その名称を「電鋳管の製造方法及び電鋳管」とする発明について特許出願（特願 2002-278121 号）をし、請求項 6 に係る発明（以下「**本件発明 6**」という。）について特許権の設定の登録（特許第 3889689 号。以下「**本件特許**」という。）を受けた（なお、本件特許は全請求項の数を 9 とするものであったが、以下、本件発明 6 以外の他の特許発明及びこれらに関する訂正審判の請求、訂正の請求その他の手続を省略する。）。

原告は、本件発明 6 に係る特許を無効とすることについて特許無効審判を請求したところ（無効 2019-800099 号）、審判官は、実施可能要件違反、サポート要件違反、明確性要件違反、進歩性欠如について審理し、いずれも理由がないと判断して、本件発明 6 についての審判請求は成り立たない旨の審決（以下単に「**審決**」という。）をした。明確性要件違反に関し、PBP クレームに該当するか否か、不可能・非実際の事情が存在するか否かの点について、それぞれ審理判断された。

原告は、審決の取消しの訴えを提起した。知財高裁第 4 部は、審決のうち、本件発明 6 に係る部分を取り消す旨の判決（以下単に「**判決**」という。）をした。そして、上告受理の申立てを不受理とする旨の決定をもって、判決は確定した。

なお、本件発明 6 のほか、「訂正発明 9」についても、明確性要件に適合するか否かが争われ、審決及び判決を通じて審理判断され、いずれにおいても本件発明 6 と同様の理由により同様の結論とされたが、本件発明 6 のみを取り扱う。

3. 2 事実関係等

判決の前提となる事実関係等、すなわち、本件発明 6 及び争点の概要について、確認する。

（1） 本件発明 6

本件発明 6 は、どのように特定された発明であったか。この点に關係する記載として、以下のものがあつた。

1) 本件特許請求の範囲の記載

本件特許に係る特許請求の範囲の請求項 6（以下「**本件特許請求の範囲**」という。）の記載は、以下のとおりのものであつた（以下同項の記載により特定される発明のほか、同項の記載それ自体を「**本件発明 6**」ということがある。なお、引用文中の下線は、補正又は訂正に係る部分を示すものではなく、物の製造方法の記載に係る部分を示すために筆者が付したものである。以下この下線を付した部分により特定される製造方法を「**本件製造方法**」ということがある。）。

「【請求項 6】

外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層を設けた細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物を形成し、前記細線材の一方又は両方を引っ張って断面積を小さくするよう変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される電鋳管であつて、

前記導電層は、前記電着物または前記囲繞物より電気伝導率が高いものとし、

前記細線材を除去して形成される中空部の内形状が断面円形状又は断面多角形状であって、前記電着物または前記囲繞物の肉厚が $5\mu\text{m}$ 以上 $50\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする、

電鍍管。」

2) 本件明細書の記載

本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）には、本件発明6に関し、以下の記載があった（ただし、文字化けした部分は、判決による引用に従う。なお、引用文中の下線は、補正又は訂正に係る部分ではなく、本件製造方法に対応する部分を示すために筆者が付したものである。）。

「【0116】

【発明の効果】

本発明は上記構成を備え、次の効果を有する。(a) 本発明によれば、電鍍によって形成された電着物または囲繞物から細線材が除去できる。細線材は、①電着物または囲繞物を加熱して熱膨張させ、または細線材を冷却して収縮させることにより、電着物または囲繞物と細線材の間に隙間を形成したり、②液中に浸してまたは液をかけることにより、細線材と電着物または囲繞物が接触している箇所を滑り易くしたり、③一方または両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細線材と電着物または囲繞物の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引するか、物理的に押し遣るか、気体または液体を噴出して押し遣るかのいずれかの方法を用いて除去される。また、④熱または溶剤で溶かしても除去できる。細線材の除去に際して、このような方法を用いれば、例えば、直径が $10\mu\text{m}$ から $85\mu\text{m}$ までの細線材を用いて、この細線材の外面に $5\mu\text{m}$ 以上 $50\mu\text{m}$ 以下の肉厚を有するように形成した電着物または囲繞物からでも、細線材を除去することができる。従って、この細線材の除去方法を用いることにより、例えば、コンタクトプローブ用の管等として使用可能な微細な内径を有する電鍍管が製造できる。」

このほか、本件明細書の段落【0041】及び【0071】から【0074】までにも同様の記載があった。

3) 小括

以上のとおり、本件特許請求の範囲には、「電鍍管」の発明を、その構造又は特性により直接特定しようとする記載のほか、その製造方法により特定しようとする記載が含まれており、本件明細書には、「電鍍管」の製造方法として、①～④の各方法がそれぞれ記載されていた。

(2) 争点の概要

審決は、PBPクレームに該当するとした上で、不可能・非実際的事情があるとし、被告は、PBPクレームに該当しないとした上で、不可能・非実際的事情は存在しないと、また、原告は、PBPクレームに該当するとした上で、不可能・非実際的事情も存在しないと。以上をまとめると、以下のとおりである。

	PBPクレームに……	不可能・非実際的事情が……	明確性要件に……
審 決	該当する	存在する	適合する
被 告	該当しない	存在しない	適合する
原 告	該当する	存在しない	適合しない

審決は措くとして、被告及び原告に関する限り、不可能・非実際的事情が存在しないことに争いはない。本件における争点は、本件発明6がPBPクレームに該当するか否か、すなわち、本件製造方法により特定される物の構造又は特性が一義的に明らかであるか否かの点にあった。

具体的には、被告は、本件製造方法は、本件明細書に記載された①～④の方法のうち、③の方法に含まれるとし、これを原告も特に争っていないところ、本件製造方法により製造された電鍍管の内面精度が、本件製造方法以外の他の製造方法により製造された電鍍管の内面精度と区別することができるものであるか否かの点が争われた。

3. 3 判決の一般論と具体的判断

判決は、PBP クレームと明確性要件との間の関係について一般的な判断基準を示した上で、本件発明 6 は明確性要件に適合しない、との具体的判断を示した。

(1) 一般論

判決が PBP クレームと明確性要件との間の関係について一般論として示した判断基準について、確認する。

1) 判決文の記載

判決は、一般論において、最高裁判決の第二の命題を引用した上で、その趣旨を以下のとおりに解釈した。

「もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その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（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）、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と構造、特性等が同一である物として確定されるところ（前掲最高裁判決）、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのか、又は物の発明であってもその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か不明であり、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、権利者がそ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結果となり、第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。」

このとおり、判決は、PBP クレームが問題となる「一般的な場合」として、「当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのか不明である場合」のほか、「物の発明であってもその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不明である場合」を更に明示するものであり、この点において、第一期の知財高裁判決と立場を異にする。

そして、以上のような解釈に基づいて、判決は、以下のとおりの判断基準を導き出している。

「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が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不可能・非実際的事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解される。」

この判断基準、特に「上記一般的な場合と異なり、出願時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義的に明らかな場合」との部分をみる限り、判決もまた、第一期の知財高裁判決と同様の判断基準を採用しているかに見える。

しかしながら、判決が判断基準中に引用する「上記一般的な場合」との部分において、「当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのか不明である場合」のほか、「物の発明であってもその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不明である場合」が含まれていることは明らかであり、この点において、第一期の知財高裁判決と異なる。

このほか、第一期の知財高裁判決と異なる点として、判断基準時が「出願時において」であることが明示されている点も挙げられよう⁽¹⁹⁾。

2) 判断基準の抽出

そこで、判決が示した判断基準において「上記」との語が指し示している内容を明示して改めるならば、以下のとおりとなろう。

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、一般的な場合（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結果となる場合をいう。）と異なり、出願時において当該製造方法に

より製造される物がどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不可能・非実際の事情がないとしても、明確性要件違反には当たらない。

そして、このような判断基準をもって示された新たな傾向は、その具体的判断においてより明らかとなろう。そこで、判決における具体的判断について、確認する。

(2) 具体的判断

判決は、本件発明 6 は PBP クレームに該当するとした上で、本件発明 6 において不可能・非実際の事情も存在しないとして、本件発明 6 は明確性要件に適合しないとの具体的判断を示した。

すなわち、判決は、以下のとおり、

「本件発明 6……は、「電鑄管」に係る発明であるところ、本件発明 6 は、「外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層を設けた細線材の周りに電鑄により電着物または囲繞物を形成し、前記細線材の一方または両方を引っ張って断面積を小さくするよう変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される」という製造方法による特定……を含む。」

と、本件発明 6 が、「電鑄管」に係る発明であり、製造方法による特定を含むものであるとした上で、

「そこで、本件発明 6……の製造方法により製造された電鑄管の構造又は特性、具体的には被告が主張する電鑄管の内面精度が、一義的に明らかであるか否かについて検討する。」

と、本件製造方法により製造された物の構造又は特性が一義的に明らかであるか否かの検討に当たり、被告の主張に沿って、「電鑄管」の構造又は特性のうち、「内面精度」に着目し、以下の具体的事実を認定している⁽²⁰⁾。

「まず、特許請求の範囲の記載から本件発明 6……の製造方法により製造された電鑄管の内面精度が明らかでないことはいうまでもなく、また、本件明細書には、本件発明 6……の製造方法により製造された電鑄管の内面精度について、何ら記載も示唆もされていない。」

ここで、判決が認定した具体的事実を抽出すると、以下のとおりである。

- ・ f1：本件特許請求の範囲の記載から本件製造方法により製造された電鑄管の内面精度が明らかでないこと
- ・ f2：本件明細書には本件製造方法により製造された電鑄管の内面精度について何ら記載も示唆もされていないこと

すなわち、判決は、本件製造方法により製造された電鑄管の内面精度について、例えば、その具体的な数値等が明らかでないためであろうか、いわば絶対的に明らかでない、としている。

しかしながら、そのことをもって直ちに本件製造方法により製造された電鑄管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえないとすることなく、更に進んで本件製造方法と本件製造方法以外の他の製造方法との間の関係について、以下の具体的事実を認定している。

「そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、①電着物等を加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着物等と細線材の間に隙間を形成する方法、②液中に浸して又は液をかけることにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、③一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引するか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、④熱又は溶剤で溶かす方法が記載されている（【0041】、【0116】）が、これらの方法と、製造される電鑄管の内面精度との技術的關係についても一切記載がなく、ましてや、本件発明 6……の製造方法（上記③の方法に含まれる。）が、他の方法で製造された電鑄管とは異なる特定の内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在したとも認められない。」

ここで、判決が認定した具体的事実を抽出すると、以下のとおりである。

- ・ f3：本件明細書には、細線材を除去する方法として①～④の各方法が記載されていること
 - ・ f4：①～④の各方法と、製造される電鍍管の内面精度との技術的關係についても一切記載がないこと
 - ・ f5：本件製造方法が、③の方法に含まれること
 - ・ f6：本件製造方法が、①、②、③（本件製造方法を除く。）又は④の各方法で製造された電鍍管とは異なる特定の内面精度を意味することについて何ら記載も示唆もないこと
 - ・ f7：①～④の各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在したとも認められないこと
- すなわち、判決は、本件製造方法により製造された電鍍管の内面精度について、他の製造方法により製造された電鍍管の内面精度との關係において、いわば相対的に明らかでない、としている。
- そして、判決は、以上において認定した具体的事実に基づいて、以下のとおり判断した。
- 「そうすると、本件発明 6……の製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。」

このように、判決は、本件発明 6 は PBP クレームに該当するとした上で、本件発明 6 において不可能・非実際の事情が存在しないことは被告も認めているとして、明確性要件違反に関する判断の誤りを理由として、審決のうち、本件発明 6 に係る部分を取り消した。すなわち、判決は、PBP クレームと明確性要件違反との間の關係についての具体的判断に基づいて、その結論を導き出したのである。

（３） 小括

判決は、本件発明 6 が PBP クレームに該当すると判断するに当たり、第一期の知財高裁判決と異なる立場を採用することを一般論として明示した上で、その具体的判断において、第一期の知財高裁判決と異なる判断基準を現に適用したものである、といえよう。

４． 検討

ここでは、「電鍍管」事件判決及びこれに基づく仮想事例について、検討する。

４． １ 主要事実、立証責任の分配、判断基準の抽出

判決がどのような具体的事実に着目してその存否を認定しているかを確認し、本件における主要事実を抽出する。また、その主要事実の立証責任をどのように分配しているかを確認し、さらに、本件における具体的な判断基準を抽出する。

（１） 主要事実の抽出

以下、本件における主要事実を抽出する。

1) 内面精度が絶対的に明らかであるか

判決は、まず、本件製造方法により製造される電鍍管の内面精度がどのようなものであるかの点について、本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載を取り調べ、これが明らかでない、としている（f1 及び f2）。

ここで注目される点は、判決が、本件製造方法により製造される電鍍管の内面精度が明らかでない、としたにもかかわらず、そのことをもって直ちに、本件製造方法により製造される電鍍管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない、との結論を導き出していない点である。

2) 内面精度が相対的に明らかであるか

そして、判決は、次に、本件製造方法が、本件製造方法以外の他の製造方法により製造された電鍍管とは異なる特定の内面精度を意味するかの点について、本件明細書の記載及び技術常識を取り調べ、これが明らかでない、としている（f3～f7）。

このことは、本件製造方法により製造された電鍍管の内面精度が、たとえ絶対的に明らかでなかったとしても、他の製造方法により製造された電鍍管の内面精度とは異なるものであることが分かる程度に特定することができる

ものであれば、すなわち、相対的に明らかであれば、そのような内面精度をもってして、本件製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性を「一義的に明らかである」と評価しても差し支えない、との考え方を示唆するものといえよう。

そうすると、判決は、本件製造方法により製造された電鍍管と他の方法により製造された電鍍管とが内面精度において異なるものであることをもって、本件製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性が一義的に明らかであるとの評価を基礎付ける具体的事実、すなわち、主要事実として捉えていることが窺える。

3) 小括

以上によれば、本件における主要事実、すなわち、本件発明6の明確性があることを基礎付ける具体的事実は、以下のとおりとなろう⁽²¹⁾。

本件製造方法により製造された電鍍管と①、②、③（本件製造方法を除く。）又は④の各方法により製造された電鍍管とが内面精度において異なるものであること

（2）立証責任の分配の抽出

判決は、本件製造方法により製造された電鍍管と本件製造方法以外の他の製造方法により製造された電鍍管とが内面精度において異なるとも、又は同一であるとも認定していないところ、その異同が明らかでないことをもって、特許権者である被告の不利益に判断している。

このことから、判決が、「本件製造方法により製造された電鍍管と本件製造方法以外の他の製造方法により製造された電鍍管とが内面精度において異なるものであること」の立証責任を特許権者である被告に分配していることは明らかであろう。

（3）判断基準の抽出

以上によれば、本件に適用された具体的な判断基準は、以下のとおりとなろう。

電鍍管の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその電鍍管の製造方法が記載されている場合において、当該特許に係る明細書に当該製造方法以外の他の製造方法が記載されているときは、当該製造方法により製造された電鍍管と当該他の製造方法により製造された電鍍管とが内面精度において異なるものである場合を除き、出願時において当該製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。

4. 2 仮想事例の検討

以上のような判断基準が、なぜ、成り立つのであろうか。また、この判断基準は、抽象化して一般に適用できるものなのであろうか。これらの点について、本件を参考にしながらも、本件には存在しなかった事実関係等を仮定した仮想事例に基づいて、検討する。

ところで、本件が前提とした事実関係等は、本稿が検討したところによれば、以下のとおりである。

- （i）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たこと
- （ii）明細書には当該製造方法以外の他の製造方法が記載されていたこと
- （iii）当該製造方法により製造された物の特定の構造又は特性がどのようなものか絶対的に明らかでないこと
- （iv）当該製造方法により製造された物の特定の構造又は特性が当該他の製造方法により製造された物との関係において相対的に明らかでないこと
- （v）特許権者が不可能・非実際の事情が存在しないことを認めていたこと

そこで、仮想事例として、上記（i）、（ii）及び（v）について、本件と同様の事実関係等を仮定し、上記（iii）及び（iv）について、本件と異なる事実関係等、すなわち、本件には存在しなかった事実関係等を仮定する。

（１） 仮想事例

仮想事例における特許請求の範囲及び明細書の記載は、それぞれ以下のとおりである。すなわち、「管」の発明に係る特許請求の範囲に「管」の製造方法として α 方法が記載されており、また、明細書には、 α 方法以外の他の製造方法として、 β 方法、 γ 方法が記載されている例である。

・特許請求の範囲の記載

α 方法によって製造される管であって、中空部を備える管。

・明細書の記載

中空部を備える管は、 α 方法により製造することができるほか、 β 方法により製造することもでき、また、 γ 方法により製造することもできる。

（２） 相対的に明らかでない場合

まず、特定の構造又は特性が相対的に明らかでない場合について、検討する。

1) 絶対的に明らかである場合

α 方法が、「管」が有する構造又は特性のうち、「内径の寸法誤差」を表している場合において、その具体的な数値等をもって絶対的に明らかである場合について、検討する。

物の製造方法	α 方法	β 方法	γ 方法
物の構造 又は特性	内径の寸法誤差が $\pm 0.1 \mu\text{m}$ である管	内径の寸法誤差が $\pm 0.5 \mu\text{m}$ である管	内径の寸法誤差が $\pm 1.0 \mu\text{m}$ である管

この場合において、 α 方法であれば、「内径の寸法誤差が $\pm 0.1 \mu\text{m}$ である管」を表していることが明らかであるといえる。しかしながら、 α 方法以外の方法によっても「内径の寸法誤差が $\pm 0.1 \mu\text{m}$ である管」を製造することができる場合がある。したがって、「内径の寸法誤差が $\pm 0.1 \mu\text{m}$ である管」であれば、 α 方法により製造されたことが明らかであるといえない。

2) 小括

以上のように、物の製造方法からみれば、その物の構造又は特性が明らかである場合であっても、物の構造又は特性からみれば、その物の製造方法が明らかでないときは、当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表しているのかが一義的に明らかである、といえない。その理由は、以下のとおりである。

仮に、物の製造方法からみて、その物の構造又は特性が明らかであることをもって足りるとすれば、第三者は、例えば、「 α 方法により製造された管」が「内径の寸法誤差が $\pm 0.1 \mu\text{m}$ である管」との構造又は特性を表していると認識した上で（第一の負担）、 β 方法により製造された管であっても、「内径の寸法誤差が $\pm 0.1 \mu\text{m}$ である管」との構造又は特性を有する限り、特許請求の範囲に「 α 方法により製造された」と記載されているにもかかわらず、 β 方法により製造された管にも当該特許権の効力が及ぶことを予期しなければならない⁽²²⁾（第二の負担）。

しかしながら、不可能・非実際の事情が存在しないにもかかわらず、以上のような二段の負担を第三者に強いることは適当ではない⁽²³⁾。

（３） 相対的に明らかである場合

次に、特定の構造又は特性が相対的に明らかである場合について、検討する。

1) 絶対的に明らかである場合

α 方法が、「管」が有する構造又は特性のうち、「内面の摩擦係数⁽²⁴⁾」を表している場合において、その具体的な数値等をもって絶対的に明らかである場合について、検討する。

物の製造方法	α 方法	β 方法	γ 方法
物の構造 又は特性	内面の摩擦係数が A である管	内面の摩擦係数が B である管	内面の摩擦係数が C である管

ここで、A、B、C は、いずれも具体的な数値又は数値範囲を意味しており、 $A < B < C$ との関係が成り立つものとする。

この場合において、 α 方法であれば、「内面の摩擦係数が A である管」を表していることが明らかであるといえる。さらに、 α 方法以外の方法によっては、「内面の摩擦係数が A である管」を製造することができない。したがって、「内面の摩擦係数が A である管」であれば、 α 方法により製造されたことが明らかであるといえる。

2) 絶対的に明らかでない場合

α 方法が、「管」が有する構造又は特性のうち、何らかの特性を表している場合において、その具体的な数値等が明らかでないため、絶対的に明らかでない場合について、検討する。

物の製造方法	α 方法	β 方法	γ 方法
物の構造 又は特性	D を備え、更に E を備える管	D を備えるが、 E を備えない管	E を備えるが、 D を備えない管

ここで、D、E は、互いに区別することができる程度の具体性／抽象性をもった何らかの特性を意味しているものとする。そして、 β 方法又は γ 方法による場合は、D と E とを両立させることができないが、 α 方法による場合に限り、D と E とを両立させることができることが、それぞれ出願時の技術常識により明らかであったとする。

この場合において、 α 方法であれば、「D を備え、更に E を備える管」を表していることが明らかであるといえる。さらに、 α 方法以外の方法によっては、「D を備え、更に E を備える管」を製造することができない。したがって、「D を備え、更に E を備える管」であれば、 α 方法によって製造されたことが明らかであるといえる。

3) 小括

以上によれば、当該製造方法により製造された物の構造又は特性が絶対的に明らかでない場合であっても、当該製造方法により製造された物の構造又は特性が相対的に明らかであるときは、当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表しているのかが一義的に明らかである、といえよう。すなわち、特定の構造又は特性に着目した場合において、当該製造方法により製造された物におけるそれが、当該製造方法以外の他の製造方法により製造された物におけるそれとは異なること、そのことが明らかでさえあれば足りることになる。

4. 3 更なる検討

以上の検討によれば、当該製造方法により製造された物の構造又は特性が絶対的に明らかであっても、他の製造方法により製造された物との関係において、当該製造方法により製造された物の構造又は特性が一義的に明らかである、といえない場合があることになる。

また、当該製造方法により製造された物の構造又は特性が絶対的に明らかでなくても、他の製造方法により製造された物との関係において、当該製造方法により製造された物の構造又は特性が一義的に明らかである、といえる場合もあることになる。

なぜ、そのようなことになるのであろうか。それには、発明を特定するに当たり、どの程度の具体性／抽象性をもって特定するか、との問題が関係してこよう。

(1) 構造又は特性と他の製造方法との関係

特許請求の範囲において発明として特定された物は、具体的な物そのものではなく、何らかの抽象化を経たもの

である。たとえその構造又は特性が明らかな物であっても、これを特許請求の範囲に記載するに当たり、どの程度まで具体化し、又は抽象化するのか、様々な可能性があり得るところ、技術的課題、従来技術、事業態様その他の観点との関係を踏まえながら、特許出願人の責任において、その一の可能性が選択されることになる。すなわち、どのようにでもあり得る任意性を縮減して一義的なものに特定することが、特許請求の範囲の機能である。

ところが、特許請求の範囲において製造方法により特定された物にあっては、その物の何らかの構造又は特性が特定されていることに変わりないが、その具体性／抽象性の程度において様々な可能性を有するものにならざるを得ない。

この点について、再び仮想事例に基づいて、検討する。

特許請求の範囲の記載等 ⁽²⁵⁾		α 方法によって製造される管であって、中空部を備える管。	β 方法によって製造される管であって、中空部を備える管。	γ 方法によって製造される管であって、中空部を備える管。
物の構造又は特性	観点Ⅰ	<u>中空部を備える管</u>	<u>中空部を備える管</u>	<u>中空部を備える管</u>
	観点Ⅱ	中空部を備え、 <u>Dを備える管</u>	中空部を備え、 <u>Dを備える管</u>	中空部を備え、 <u>Dを備えない管</u>
	観点Ⅲ	中空部を備え、Dを備え、更に <u>Eを備える管</u>	中空部と備え、Dを備えるが、 <u>Eを備えない管</u>	中空部を備え、 <u>Eを備えるが、Dを備えない管</u>

ここで、 α 方法の記載は、特許請求の範囲において既に特定されている物の構造又は特性以外の構造又は特性を、観点Ⅰでは、何ら特定しておらず、観点Ⅱ及び観点Ⅲでは、何らかを特定している。そして、観点Ⅱと観点Ⅲとを対比すると、観点Ⅱはより抽象的に特定しており、観点Ⅲはより具体的に特定していることになる。

これらの観点Ⅰ～Ⅲは、いずれが真であるか偽であるかの関係にはなく、互いに両立する関係にあるため、物の構造又は特性を製造方法により特定しようとしても、いずれの観点もあり得るとの点において、任意性を縮減することができない。したがって、製造方法により特定された物の構造又は特性は、その任意性ゆえに多義的なものになるほかに、一義的なものにはなり得ない。すなわち、最高裁判決が判示したとおり、「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[る]」。

そして、この種の不明は、最高裁判決が物同一説を採用することを明らかにしてもなお、物の発明を製造方法により特定しようとする限り、そのことに伴う任意性に起因して、生じてしまうことなのである。

例えば、観点Ⅰ又は観点Ⅱが選択された場合にあっては、製造方法から構造又は特性が明らかであっても、構造又は特性から製造方法が明らかであるとは限らない。これに対し、観点Ⅲが選択された場合にあっては、製造方法から構造又は特性が明らかであり、かつ、構造又は特性から製造方法が明らかであるともいえる。しかしながら、そもそも観点Ⅰ～Ⅲのいずれを選択しようとしているのかが、特許請求の範囲の記載から明らかでない、そのことこそが問題とされている⁽²⁶⁾。

製造方法が物のどのような構造又は特性を表しているかの不明を「オブジェクト・レベルの不明」というならば、製造方法がどのような観点を選擇して物の構造又は特性を表しているのかの不明を「メタ・レベルの不明」ということができる。そして、このメタ・レベルの不明は、最高裁判決が物同一説を採用した代償として顕在化したものであり、これが存在する限り、第三者の予測可能性を奪うものでもある。

しかしながら、観点Ⅲを選択していると善解することができるのであれば、第三者の予測可能性が奪われることにならないといえよう。すなわち、製造方法により特定された構造又は特性であっても、他の製造方法により製造された物のそれとは異なる特定のものとして、これらを区別することができる程度に任意性が縮減されるならば、

これを「一義的に明らかである」と評価しても差し支えないことによる。具体的には、こうである。

「 α 方法によって製造される管であって、中空部を備える管。」と特定された特許発明があり、その審査経過をみると、明確性要件違反の拒絶理由が通知されることもなく、不可能・非実際の事情の存在が主張立証されることもなかったとする。このような出願書類群に接した第三者は、その特許発明の技術的範囲の確定の在り方として、例えば、「中空部を備える管」、「中空部を備え、D を備える管」又は「中空部を備え、D を備え、更に E を備える管」、少なくとも三つの可能性があり得ることを認識するところ、前二者は β 方法又は γ 方法により製造することができる物の構造又は特性であり、特許出願人が最高裁判決の趣旨に反してこれらを特定しようとする意図はないはずであるから、他の製造方法では製造することができない物の構造又は特性、すなわち、「中空部を備え、D を備え、更に E を備える管」を特定しようとしているはずである、と善解することになろう。そして、このような場合に限り、「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」、いずれも、かつ、同時に、明らかとなる。

そもそも構造又は特性を明らかにすることを要するのは、当該製造方法以外の方法により製造された物に対し、当該特許権の効力が及ぶか否かを明らかにするためである。当該製造方法により製造した物に限定していることが明らかになるような観点が存在するとき、まず、当該観点を選択することが決定され、次に、当該観点到応じて、一義的に明らかである構造又は特性が決定される。すなわち、一義的に明らかであるような構造又は特性は、その構造又は特性が他の製造方法により製造することができないことをもって、定まることになる^{(27) (28)}。

(2) 物の構造又は特性の特定の留保

本件にあっては、不可能・非実際の事情が存在しないことを被告が認めていた場合において、本件製造方法以外の他の製造方法が存在することを原告が指摘していたとの事実関係等があったところ、仮に原告がそのような指摘をしていなかったとしたら、どのように審理判断されていたであろうか⁽²⁹⁾。

そのような場合に限り、製造方法により特定された構造又は特性を具体的に特定することを留保したまま、これを一義的に明らかなものとして取り扱うことも許されよう。というのも、不可能・非実際の事情が存在しないにもかかわらず、製造方法により特定された構造又は特性は、これと同一の構造又は特性を有する物を製造することができる他の製造方法が存在することが指摘されるまでの間、当該製造方法により製造された物に限定していることが明らかな何かであるから、例えば、「 δ 方法により製造された物」として特定されたままであっても、第三者の予測可能性を奪うこともないことによる^{(30) (31) (32)}。

なお、そのようにして確定された特許発明の技術的範囲と対比される対象製品も、「 δ' 方法により製造された物」として特定されるほかなく、製造方法の同一性から構造又は特性の同一性を推認することになろう。もっとも、これは事実上の推定に過ぎず、覆滅され得るものであるから⁽³³⁾、物同一説の枠内における解釈である点において、最高裁判決の第一の命題との関係が問題となり得る製法限定説と異なる⁽³⁴⁾。

(3) 判断基準の抽出

以上によれば、他の事例に適用できる一般的な判断基準は、以下のとおりとなる^{(35) (36)}。

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、当該特許に係る明細書に当該製造方法以外の他の製造方法が記載されているときのほか、出願時において当該製造方法以外の他の製造方法が存在しているときは、当該製造方法により製造された物と当該他の製造方法により製造された物とが特定の構造又は特性において異なるものである場合を除き、出願時において当該製造方法により製造された物の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。

5. おわりに

今後の問題として、立証責任の分配の在り方が挙げられよう⁽³⁷⁾。当該製造方法以外の他の製造方法が存在するか否かが明らかでない場合について、「電解コンデンサ用タブ端子」事件判決及び「電鍍管」事件判決は、いずれも特許権者の不利益に判断したのに対し、「セルロース粉末」事件判決は、特許無効審判請求人の不利益に判断することを示唆しており、知財高裁においても判断が分かれる可能性がある。立証責任の分配の在り方に応じて結論が異なるのであるから、どのような形であるにしても、判断が統一されることが望まれる。

以上

(注)

- (1) 菊池給理〔判例解説〕『最高裁判所判例解説民事篇平成 27 年度（上）』286～287 頁（法曹会・2018 年）〔初出：2015 年〕。
- (2) 設樂隆一「PBP 最高裁判決と実務上の諸問題」Law & technology 73 号 41～42 頁・44 頁（2016 年）。
- (3) 田村善之「知財高裁大合議の運用と最高裁との関係に関する制度論的考察」法曹時報 69 巻 5 号 37～38 頁（2017 年）。
- (4) 大淵哲也「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈・保護範囲と明確性」法学協会雑誌 138 巻 1 号 61 頁（2021 年）。
- (5) 先行研究として、例えば、藤井康輔「プロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件」知財管理 67 巻 9 号 1418～1424 頁（2017 年）、鈴木信也「特許法 36 条 6 項 2 号との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームには該当しないと判断した事例 知財高裁平成 28 年 11 月 8 日 平成 28 年（行ケ）第 10025 号 審決取消請求事件」AIPPI 62 巻 10 号 7～21 頁（2017 年）、愛知靖之「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈と明確性要件」パテント 71 巻 11 号（別冊 20 号）36～46 頁（2018 年）、松本司＝細井大輔「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件の判断基準」知財ふりずむ 194 号 73～75 頁（2018 年）、中島基至「PBP 最高裁判決後の裁判例の展開」片山英二先生古稀記念論文集『ビジネスローの新しい流れ：知的財産法と倒産法の最新動向』440～444 頁（青林書院・2020 年）。
- (6) 知財高裁平成 27 年（行ケ）第 10242 号・平成 28 年 9 月 20 日第 3 部判決（「二重輪形成用テープまたは糸及びその製造方法」）。特許無効審判請求不成立審決に対する取消しの訴えを棄却した判決である。なお、この判決を検討するものとして、例えば、藤井・前掲注（5）1418～1420 頁。
- (7) 松本＝細井・前掲注（5）73～74 頁・75 頁。中島・前掲注（5）444 頁もまた、「二重輪形成用テープ」事件判決について、「PBP 最高裁判決は、PBP クレームにつき、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるものと定義している」が、「当該事案で問題とされたクレームには上記にいう製造方法の記載が認められないとして、当該クレームが PBP クレーム自体に該当しないと判断して、同じく明確性要件の判断を回避している」とする。
- (8) 知財高裁平成 28 年（行ケ）第 10025 号・平成 28 年 11 月 8 日第 3 部判決（「ロール苗搭載樋付田植機と内部導光ロール苗」）。拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消しの訴えを棄却した判決である。なお、この判決を検討するものとして、例えば、鈴木・前掲注（5）15～18 頁。
- (9) 松本＝細井・前掲注（5）74～75 頁・75 頁。「内部導光ロール苗」事件判決は、PBP クレームとの関係において「明確性要件違反の判断の誤り」として原告が主張した「取消事由 1」について、「取消事由 1 に関する本件審決の判断の誤りは、本件審決の結論に影響を及ぼすものではない」ことを自ら明らかにする。なお、同じく傍論において同旨を判示するものとして、知財高裁平成 27 年（行ケ）第 10184 号・平成 28 年 9 月 29 日第 1 部判決（「ローソク」）。
- (10) 知財高裁平成 29 年（行ケ）第 10083 号・平成 29 年 12 月 21 日第 4 部判決（「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」）。特許無効審決を取り消した判決である。なお、この判決を検討するものとして、例えば、松本＝細井・前掲注（5）68～69 頁・75～77 頁のほか、濱田百合子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性とクレーム解釈について」高部眞規子裁判官退官記念論文集『知的財産権訴訟の煌めき』183～194 頁（金融財政事情研究会・2021 年）。
- (11) 松本＝細井・前掲注（5）75 頁。
- (12) 上告受理の申立てのほか、上告もあったが、決定で、棄却されている。
- (13) 知財高裁平成 31 年（行ケ）第 10015 号・令和元年 11 月 11 日第 3 部判決（「電解コンデンサ用タブ端子」）。特許無効審決に対する取消しの訴えを棄却した判決である。
- (14) 瀧川叡一「挙証責任」岩松三郎＝兼子一編『法律実務講座民事訴訟編第四巻』133 頁（有斐閣・1961 年）は、「判決理由における事実認定は挙証責任がいずれにあるかによって書き方を異にする。証明主題たる事実（請求原因事実、抗弁事実等）が存在するとの確信を得た場合には、『何々の証拠によれば何々の事実が認められる』と記載し、その不存在の心証を得たとき及び存否不明のときは『何々の事実（証明主題たる事実）を認めるに足る証拠はない。』と記載する」とする（村松俊夫「判決書」民事訴訟法学会編『民事訴訟法講座第三巻』759 頁（有斐閣・1955 年）、司法研修所編『10 訂民事判決起案の手引（補訂版）』68 頁（法曹会・2020 年）も同旨）。その上で、瀧川・同論文 134 頁は、『何々の事実を認めるに足る証拠はない。』と記載してあれば、その事実の挙証責任はそれが自己に有利な当事者にあることを前提とした判決である」とする。これによれば、「電解コンデンサ用タブ端子」事件判決が、「当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが明らかであること」を基礎付ける事実を「証明主

- 題たる事実」とした上で、その立証責任を特許権者である原告に分配していたことがわかる。
- (15) 知財高裁令和元年（行ケ）第 10160 号・令和 3 年 11 月 29 日第 1 部判決（「セルロース粉末」）。特許無効審判請求不成立審決に対する取消しの訴えを棄却した判決である。
- (16) 知財高裁令和 2 年（ネ）第 10029 号・令和 3 年 11 月 29 日第 1 部判決及びその原判決である東京地裁平成 29 年（ワ）第 24598 号・令和 2 年 3 月 26 日第 46 部判決。
- (17) 瀧川・前掲注（14）133 頁・134 頁によれば、「セルロース粉末」事件判決が、「PBP 発明に該当しないこと」を基礎付ける事実ではなく、「PBP 発明に該当すること」を基礎付ける事実を「証明主題たる事実」とした上で、その立証責任を特許無効審判請求人である原告に分配していたことがわかる。すなわち、「PBP 発明に該当すること」を基礎付ける事実が存在するとは認めることができない場合において、特許無効審判請求人である原告が不利益を受けることが予定されていたことになる。
- (18) 知財高裁令和 3 年（行ケ）第 10140 号・令和 4 年 11 月 16 日第 4 部判決（「電鍍管の製造方法及び電鍍管」）。
- (19) 「出願後において」物の構造又は特性が明らかになった場合を除外する趣旨であろう。花田健史「プロダクト・パイ・プロセス・クレーム非該当性を巡る攻撃防御方法」パテント 70 巻 5 号 26～27 頁（2017 年）も同旨。なお、明細書等の記載が当業者にとって利用可能となるのは「出願後において」であるが、明確性要件その他の記載要件一般の判断にあつては、「出願時において」当業者が当該明細書等の記載に接することができたと擬制されるものと理解している。
- (20) もっとも、ある具体的事実を認定することができない結果として、その存否が不明となるのであるから、「明らかでないこと」を「認定する」との表現は、もとより正確なものではなく、あくまで便宜的なものである。
- (21) ただし、「基礎付ける」といっても、これが十分条件としてなのか、又は必要条件としてなのかを「電鍍管」事件判決から窺うことはできない。同判決は、明確性要件に適合すると判断したものではなく、明確性要件に適合しないと判断したものであるため、考慮されるべき評価要素の全部がそこに示されているとは限らないためである。したがって、更なる他の評価要素が存在する可能性を否定することはできない。
- (22) 設楽・前掲注（2）44～45 頁は、「表見 PBP クレーム」について、「PBP 最判の物同一説の判示部分がそのまま適用されるのと同じ結果となる」とする。もっとも、田中孝一「クレーム解釈」高部真規子編『最新裁判実務大系 10：知的財産権訴訟 I』183 頁（青林書院・2018 年）は、「PBP クレームに当たらないと認められる場合」について、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定して確定されることとなるように思われる」とする。鈴木・前掲注（5）18～19 頁も同旨。
- (23) 愛知・前掲注（5）35 頁・46 頁によれば、第三者における二段の負担と衡量される対立する不利益は、訂正等に伴って特許権者が負担する手続コストとなろう。これらのほか、当該特許権者と物の構造又は特性を直接特定すべきであるとの行為規範に従った他の特許権者との間における公平の問題も考慮されるべきであろう。
- (24) 例えば、静止摩擦係数又は動摩擦係数のいずれであってもよいであろう。
- (25) ここでいう「特許請求の範囲の記載等」とは、「特許請求の範囲の記載」のほか、これと対比されるべき「他の製造方法により製造された物」、すなわち、PBP クレーム該当性をテストするための仮想クレームをいう。
- (26) 愛知・前掲注（5）46 頁は、PBP クレームに該当しないか、又は該当するかの「一応のメルクマール」を「『状態クレーム』に書き直せるか否か」とする。これに対し、松本＝川井・前掲注（5）76 頁は、「第三者が物同一説で技術的範囲を検討する場合、製造方法の記載を、物の構造、特性の構成に書き換えて検討することになるが、この書き換えで差異が生ずることが考えられる」とする。この点に関し、例えば、「無洗米」事件判決の事例について、大淵・前掲注（4）62 頁は「物の構造・特性等を表すための製法記載は技術的に無意味である」事例とするのに対し、濱田・前掲注（10）191 頁は「当該製造方法が物の発明特定手段として機能して〔いる〕」事例としている。「一義的に明らかな場合」に該当するとされた記載であっても、その表す構造又は特性が多義的となり得る余地があることを示す事例といえよう。なお、「書き直せるか否か」を基準にするとしても、その際に新たな技術的事項を追加してはならないことは当然であるところ、PBP クレームを構造・特性で特定した物クレームへと変更する訂正が新規事項の追加に該当する場合があり得ることを指摘するものとして、愛知・前掲注（5）51 頁。
- (27) 特段の事情がない限り、「一義的に明らかな」ものとして定められた構造又は特性に基づいて、発明の要旨が認定され、また、特許発明の技術的範囲が確定されることになる。
- (28) なお、知財高裁令和 4 年（行ケ）第 10127 号等・令和 6 年 3 月 18 日第 4 部判決（「セレコキシブ組成物」）もまた、「本件訂正発明 1」における「セレコキシブ粒子が、ピンミルのような衝撃式ミルで粉碎されたものであり、」との記載について、当該製造方法により特定される構造又は特性が「衝撃式ミル一般によって実現されるものなのか、衝撃式ミルのうち、ピンミルと何らかの特性を共通にするものについてのみ達成されるものなのかも明らかとなっていない」から、「特許請求の範囲に記載された製造方法自体が明確性を欠く」としているところ、明確性要件の適否の判断において、「ピンミル」以外の他の「ピンミルのような衝撃式ミル」がどのような範囲のものであるか、すなわち、他の製造方法との関係に着目していることが窺える。
- (29) ここでは、本件製造方法以外の他の製造方法が存在することを基礎付ける具体的事実は主要事実をなし、これに弁論主義が適用され、かつ、その主張責任を特許無効審判請求人が負う、と仮定する。
- (30) 「セルロース粉末」事件判決は、そのような解決を試みた事例であったといえよう。
- (31) 「無洗米」事件判決は、「無洗米」の発明についての特許に係る特許請求の範囲に「摩擦式精米機により搗精され」との記載があったことを前提とするものであったところ、濱田・前掲注（10）は、当該製造方法により特定された特徴（同判決にいう「無洗

- 米の前段階である…… (a) (b) の構造又特性を有する精白米」が、「摩擦式精米機」のほか、例えば、原審決も指摘するように「研削式精米機」により製造することができる可能性を指摘した上で (190～191 頁)、「当該製造方法が物の発明特定手段として機能して [いる]」(191 頁) ことを前提として、「物同一説の解釈どおり、当該製造方法によらず得られた物が、本件発明の製造方法で特定された無洗米と同一であるかどうかにより解釈されるべき」(193～194 頁) とする。ところで、「無洗米」事件判決の事例は、特許無効審判請求人である被告が他の製造方法が存在する旨の主張をしていなかったが、「研削式精米機による搗精によっては、特許発明 1 を含む『旨み成分と栄養成分を保持した無洗米』を製造することが……不可能であるとまではいえない」とした原審決の認定を特許権者である原告が「何ら具体的かつ積極的な根拠を示しておらず、同認定は失当である」として争っていた点において、「セルロース粉末」事件判決の事例とは事実関係等を異にする。そして、「無洗米」事件判決においては、当該製造方法の記載について「無洗米の前段階である…… (a) (b) の構造又は特性を有する精白米を製造する際に摩擦式精米機を用いることを意味する」との説示こそあれ、「無洗米の前段階である…… (a) (b) の構造又特性を有する精白米」を経た「無洗米」であるならば、「研削式精米機」により製造された「精白米」を経た「無洗米」であっても、その発明の要旨に含まれる否かの点については、いずれにも解することができる余地があるように見受けられる。この点について、前掲注 (22) を参照されたい。
- (32) 発明の要旨認定の場面については、弁論主義が適用される場合と職権探知主義が適用される場合とに更に場合を分けて検討する必要がある。弁論主義が適用された結果として特定の留保が生じるとするならば、職権探知主義が適用される場合にあっては、他の製造方法を発見することができない場合を除き、特定の留保は許されないことになるが、どうであろうか。この点に関し、花田・前掲注 (19) 28 頁を参照。
- (33) 例えば、特許発明「 δ 方法により製造された物」における「 δ 方法」が工程 δ 1～ δ 3 により特定されるものであり、対象製品「 δ' 方法により製造された物」における「 δ' 方法」が、工程 δ 1～ δ 3 のほか、更に工程 δ 4 を含むものであるとする。この場合において、工程 δ 4 が、当該明細書に記載されたものではなく、技術常識に属するものでもなく、対象製品の構造又は特性に実質的な影響を及ぼすものであるときは、いずれも「 δ 方法」を経て製造された物であるとの「製造方法の同一性」にもかかわらず、構造又は特性の同一性の推定が覆滅されることになる。これに対し、特許発明「 δ 方法により物を製造する方法」との対比にあっては、対象方法が工程 δ 1～ δ 3 を経るものであるならば、特段の事情がない限り、工程 δ 4 を経るか否かにかかわらず、当該対象方法はもとよりとして、当該対象方法により製造された物にも当該特許権の効力が及ぶと判断されよう。この点において「物を生産する方法の発明」について特許を受けることの利益がある。
- (34) もっとも、田中・前掲注 (22) 183 頁は、「PBP クレームに当たらないと認められる場合は、……最判平成 27・6・5〔プラバスタチンナトリウム事件〕の射程外にある」として、製法限定説による解釈の方向性を示唆する。
- (35) 「特定の構造又は特性」とあるのは、当該製造方法により製造された物の構造又は特性のうち、特許権者が任意に選択した観点に応じて特定される構造又は特性をいう趣旨である。すなわち、ある観点を選択した場合には「構造又は特性が同一である」と評価される場合であっても、他の観点を選択した場合には「構造又は特性が異なる」と評価される限り、このような他の観点が存在することをもって、「当該製造方法により製造された物と当該他の製造方法により製造された物とが特定の構造又は特性において異なるものであるとき」に該当することになる。
- (36) 「出願時において当該他の製造方法が存在しているとき」とあるのは、「電鍍管」事件判決は当該明細書に他の製造方法が記載されていたとの事実関係等を前提とした判断であるところ（「電解コンデンサ用タブ端子」事件判決も同様である。）、当該明細書に他の製造方法が記載されていなかった場合であっても、出願時において他の製造方法が存在していると認められるときは、当該他の製造方法により製造された物にも当該特許権の効力が及ぶ限り、同様の判断基準が適用されることをいう趣旨である。この点について、花田・前掲注 (19) 27～28 頁。
- (37) 「当該製造方法により製造された物と当該他の製造方法により製造された物とが特定の構造又は特性において異なること」との評価要素の反対をなす評価要素は、「当該製造方法により製造された物と当該他の製造方法により製造された物とが特定の構造又は特性において同一であること」、すなわち、「当該製造方法により製造された物と構造又は特性が同一である物を当該他の製造方法により製造することができること」となる。ところで、花田・前掲注 (19) 28 頁は「出願時において当該物と構造又は特性が同一である物を当該製造方法と異なる他の製造方法により製造することができること」を「記載要件の発生を妨げる要素」とし、その立証責任を特許無効審判請求人に分配することを提案する。もっとも、当該評価要素を基礎付ける具体的事実の主張責任を特許無効審判請求人に分配し、当該評価要素の反対をなす評価要素である「出願時において当該物と構造又は特性が同一である物を当該他の製造方法により製造することができないこと」、すなわち、「当該製造方法により製造された物の構造又は特性と当該他の製造方法により製造された物の構造又は特性とが異なること」を基礎付ける具体的事実の立証責任を特許権者に分配する考え方もあり得よう。この点に関し、均等の要件についてのものではあるが、匿名記事「均等の 5 要件の主張立証責任並びに第 1 要件および第 5 要件の適用の判断手法等」Law & technology 72 号 69 頁・71 頁 (2016 年) は、均等の第 1 要件の立証責任を特許権者側が負うことを前提として、「本質的部分を限定するための公知資料は侵害者側が提出する必要がある」とし、主張責任と立証責任とを分離して分配する考え方を示唆する。

(原稿受領 2024.9.6)