

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈

弁理士 南 条 雅 裕

目 次

1. 序
2. プロダクト・バイ・プロセス・クレームの概念
3. プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈の原則論
4. 同一性説の修正として限定説を適用することの是非
 - 4-1 禁反言に基づく限定説の適用
 - 4-2 プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いなくとも物として特定できた場合における限定説の適用
5. 異なる生産方法によって生産された物に対して権利侵害が成立するための要件
 - 5-1 侵害成立要件
 - 5-2 挙証責任の分配
6. 結 語

1. 序

プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、生産方法によって物を特定するクレームをいう。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈には、一般には2通りのアプローチがあるといわれる。

すなわち、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許権は、当該生産方法（プロセス）によって実際に生産された物（プロダクト）にしか権利が及ばないとする説（以下、限定説という。）と物としての同一性がある限り当該生産方法とは異なる生産方法によって生産された物にも権利が及ぶとする説（以下、同一性説という。）である。

我が国における侵害訴訟においては、ほとんど全ての判決例が、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈に関し、原則論としては、同一性説が妥当である旨を判示する。

しかしながら、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに基づいて、当該生産方法とは異なる生産方法によって生産された物に対して権利行使を認めた判決例は、未だにない⁽¹⁾。

かかる事実は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに基づく権利行使に本質的な困難が伴うことを如実に示している。

また、原則論として同一性説を認める点において、ほとんど全ての判決例が軌を一にするが、具体的な適用に関しては、各判決例の考え方には、ばらつきが多く、学説もこれに関し十分な分析検討をなしているとはいえない。

本稿は、かかるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈が如何にあるべきかについて論ずるものである。

2. プロダクト・バイ・プロセス・クレームの概念

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈

について議論するにあたり、いかなる記載がプロダクト・バイ・プロセス・クレームであるかについて検討する必要がある。

一般に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、生産方法によって物を特定するクレームであるといわれる⁽²⁾が、これは、2 つに類型分けをすることができよう。すなわち、クレームから物としての客観的な構成が把握できるものとそうでないものである。

前者の例としては「シート A の上にシート B を設け、さらにその上にシート C を設け...により得られる複合シート」である⁽³⁾。

かかるタイプのクレームは、主に物理的構造に関するものであり、また、我が国においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであると意識されずに記載されている場合も少なからずあると思われる⁽⁴⁾。

一方、後者の例としては、「物質 A と物質 B を反応させ、さらにそれに物質 C を反応させ...により得られる物質」である。

かかるタイプのクレームは、主に、生物・化学分野で見られ、構造・性質によって特定を行う構成要件を伴うことも多い⁽⁵⁾。

かかる発明がなされた場合、すなわち、ある生産方法で生産された物質に優れた効果があった場合には、更に、構造解析等を行い、構造・性質によって物を特定した上で出願する場合も多いであろう。もっとも、構造解析等の結果、そのような構造・性質が常に正確に分かるわけではない。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使において、問題となるのは、クレームから物としての客観的な構成が把握できない場合であり、本稿の議論の中心もかかる場合についてである。また、クレームから物としての客観的な構成が把握できる場合については、そもそも、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして議論する必要性がないと思われるものさえある。

しかしながら、両者を厳密に区別することは困難であり（その実益も疑わしい。また、判決も特に区別していない。）、また、両者共に、生産方法によって物を特定するクレームである点において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームと把握されるべきものであるため、本稿においては、いずれの場合をも含めた概念としてのプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて議論する⁽⁶⁾。

3. プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈の原則論⁽⁷⁾

少なくとも近年のほとんど全ての判決は、原則論としては同一性説を採用することで基本的には一貫していた（この原則に対する修正として、一定の要件下において、限定説を採用する判決もあった）。

例えば、単クローン性抗 CEA 抗体 3 事件（東地判 H12.9.29）においては、「一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定されたものであっても、特許の対象は飽くまで製造方法によって特定された物であるから、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈する必然性はない。」しかし、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得るというべきである。」と判示された。

上掲のほか、ポリエチレン延伸フィラメント事件（東地判 H10.9.11）、単クローン性抗 CEA 抗体 4 事件（東地判 H12.9.29）、インターフェロン事件（東高判 H9.7.17）、酸性糖蛋白質事件（東地判 H11.9.30、東高判 H13.1.31）、抗真菌外用薬剤事件（東地判 H9.11.28）、衿腰に切替えのある衿事件（最判 H10.11.10）などにおいても、原則論として同一性説を採用する判決がなされている。

しかしながら、つい最近、原則論として限定説を採用し、同一性説は特段の事情がある場合に採用されとする判決が出された（止め具及び紐止め装置事件（東地判 H14.1.28））。

すなわち、本事件においては、「確かに、物の発明において、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もあり得る。そして、このように、特許請求の範囲に、発明の目的を特定する付加要素として、製造方法が記載されたというような特段の事情が存在する場合には、当該発明の技術的範囲の解釈に当たり、特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定することが、必ずしも相当でない場合もあり得よう。」と判示された。

原則論としては、果たして、いずれの説が妥当であろうか。

原則論として同一性説が妥当であるとする 1 つの根拠として、プロダクト・バイ・プロセス・クレームはあくまで物を特定するための手段であり、その物の生

産方法によって物を特定しているにすぎないということが挙げられる。すなわち、物のクレームである以上、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許権は、当然に物としての権利を享受し、物としての同一性がある限り当該生産方法とは異なる生産方法によって生産された物にも当然に権利が及ぶとするのである。

一方、原則論として限定説が妥当であるとする上掲の止め具及び紐止め装置事件においては、限定説を採用する理由に関し、「特許請求の範囲の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて解釈すべきであるから、その解釈に当たって、特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。」⁽⁸⁾と判示された。すなわち、特許請求の範囲の解釈上、当然に、限定説が妥当であるとしている。

換言すれば、同一性説の立場は、物のクレームであるから、同一性説が当然であるとし、限定説の立場は、生産方法を記載している以上それに拘束されとすることが原則であるとし、両者の立場は、本質的な部分で真っ向から対立する。

確かに、プロダクト・バイ・プロセス・クレームはあくまで物を特定するための手段として、その物の生産方法によって物を特定しているにすぎないのであるから、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許権は、当然に物としての権利を享受し、物としての同一性がある限り当該生産方法とは異なる方法によって生産された物にも当然に権利が及ぶとする同一性説の根拠は一見説得力がある。そして、多くの判決もかかる根拠を挙げつつ同一性説を採用する。

しかしながら、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが、物を特定するための手段であり、物のクレームであるからといって、ア・プリオリに同一性説を採用すべき必然性はないであろう。

なぜなら、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによって特定される「物」とは何であるかに基づいて権利範囲（同一性説又は限定説）が定まればよいからである。すなわち、仮に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームをその生産方法によって実際に生産された物を（物に限って）特定するクレームと理解し、その結果、その生産方法によって実際に生産された物にのみ権利が及ぶと解釈しても、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが物のクレームであることと何ら矛

盾しないのである。

従って、物のクレームであるからといって、同一性説を採用すべき必然性はなく、同様に考えれば、生産方法が記載されているからといって限定説を採用すべき必然性もないのである。

結局のところ、むしろ重要なのは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによって特定される「物」とは何であるかについての一貫性あるいは共通認識であろう。

当然であるが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈は、少なくとも原則論としては、査定系と侵害系を問わず、一貫していなければならない。

我が国の審査実務は、時代による変遷はあるものの、常に、権利解釈において同一性説が採用されるべきであることを念頭に置きつつ、異なる生産方法によって生産された物であっても、物としての同一性を有する限り、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの新規性を否定できるという解釈をとってきた⁽⁹⁾。

従って、長年の実務慣行を考慮した法的安定性及び予測可能性の観点から、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈の原則論としては同一性説が妥当である。そして、これこそが、同一性説を現在において妥当ならしめる最も正当な根拠と考えるべきであろう。

しかしながら、裏を返せば、将来の一可能性としては、査定系と侵害系において一貫している限りにおいては、同一性説と限定説のいずれを採用しようとも背理ではないということになる。更に言えば、仮に、いわゆる obtainable（生産され得る）形式であれば同一性説、いわゆる obtained（生産された）形式であれば限定説というような区別がなされたとしても背理ではないであろう。

結局のところ重要なのは、いずれの説であろうとも、査定系と侵害系において原則論が一貫していること、及び、そのようなものとして取り扱われるべきことについての出願人・権利者、査定系を担う特許庁、侵害系を担う侵害裁判所における共通認識（コンセンサス）であるといえよう⁽¹⁰⁾。

4. 同一性説の修正として限定説を適用することの是非

上述(3)の通り、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈の原則論としては同一性説が妥当である。

では、この原則論を修正して限定説が適用されるべき場合があるであろうか。

学説及び判決例は、禁反言の法理が適用されるべき場合には、限定説が適用され得るとする。また、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いなくても、物として特定できた場合には限定説が適用されるとした判決例もある⁽¹¹⁾。

以下、これらの場合について検討する。

4-1 禁反言に基づく限定説の適用

学説は、禁反言の法理が適用されるべき場合には、限定説が適用され得るとする。

すなわち、プロダクト・バイ・プロセスの構成要件によってはじめて特許性を有する場合や出願人が当該生産方法を採用することによる効果を強調して特許になった場合においては、禁反言の法理が適用され、限定説が適用され得るとする⁽¹²⁾。

又、判決も、例えば、上掲の止め具及び紐止め装置事件においては、拒絶理由を回避するために加えられた、プロダクト・バイ・プロセスの構成要件Fに関し、「(拒絶理由を回避するために構成要件Fを追加したという)経緯に照らすならば、構成要件Fは本件発明の技術的範囲につき、正に限定を加えるために記載されたものであることは明らかである。したがって、本件発明の技術的範囲は、構成要件Fに記載された方法によって製造された物に限定されるというべきである。」と判示している。

しかしながら、プロダクト・バイ・プロセスの構成要件によってはじめて特許性を有するからといって、直ちに、限定説を適用すべきとするのは、誤りであろう。

なぜなら、例えば、プロダクト・バイ・プロセスの構成要件がなければ新規性がないとして特許を受けられなかったとしても⁽¹³⁾、当然ながら、その生産方法によって実際に生産された物にしか新規性がないわけではないからである。すなわち、プロダクト・バイ・プロセスの構成要件によってはじめて新規性を有することと当該生産方法によって実際に生産された物にしか新規性がないということは似て非なるものである。

同様に、出願人が当該生産方法を採用することによる効果を強調して特許になったからといって、直ちに、限定説を適用すべきとするのは、誤りであろう。

なぜなら、出願人が、「クレームに記載の生産方法によって生産された物であるからこそ優れた効果を奏することができた」と意見書で主張していたとしても、それは、同一性説を前提とする限り、当該生産方法によって最終プロダクトに与えられる構造・性質による効果を主張したにすぎず、異なる生産方法によって生産された、当該構造・性質を有する物(すなわち、物としての同一性を有する物、これについては、さらに後述(5-1)する。)を除外する趣旨に解するいわれはないからである。

以上の通りであるから、プロダクト・バイ・プロセスの構成要件によってはじめて特許性を有するということや出願人が当該生産方法を採用する効果を強調して特許になったということは、禁反言の法理により限定説を適用すべき根拠となり得ない。

なお、この点に関し、ポリエチレン延伸フィラメント事件の判決は「異なる製法によって発現されたフィラメントの力学的特性が現に大きく異なっているのは必然ではないかと思料します。」などとの主張が意見書においてあるにも係らず、出願人の意図が「構成要件(一)の製法によって製造された物のみに限定され」ることにあるとは認めることはできないと認定したが、かかる解釈態度の方が妥当であろう。

さらにいえば、上述の禁反言の法理により、同一性説を修正して限定説を適用すべきとの解釈態度は、二者択一的アプローチと評価され得ようが、かかる解釈態度は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈における禁反言の法理の適用を正しく理解しているものとはいえないのではなかろうか。

すなわち、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈における禁反言の法理は、一般的には、上述の二者択一的アプローチの根拠とすべきではなく、寧ろ、権利範囲を確定するために、物としての同一性のある範囲、あるいは、プロダクト・バイ・プロセスの構成要件によって特定される物の構造・性質とは何かを探求する手段として用いられるべきであろう。

なお、この点に関し、クレームを当該生産方法によって生産された物に限定して解釈しなければ、(例えば、新規性を欠くとの)無効理由がある場合であれば、クレームを当該生産方法によって生産された物に限定して解釈すべきであるとする論理は、成り立つ余地があり得よう。

しかしながら、この論理は、結局のところ、特許の一部に瑕疵がある場合に、そのような瑕疵を含まないようにクレームの限定解釈を行い、その結果、非侵害を導かんとする論理の一類型であり、この点において、従来の実施例限定説と同種である。現在では、より一般的な形として、無効理由がある場合には、特許無効に基づく権利濫用の抗弁が認められているため、本質的体系的には権利濫用の抗弁の問題と据えるべきであろう。

4-2 プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いなくても物として特定できた場合における限定説の適用

上掲の止め具及び紐止め装置事件の判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いなくても、物として特定できた場合には、限定説が適用されるべきであるとし、その前提のもとに事案への適用を行い、「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外郭体の内部に導入される止め具」という構成要件Fに関し、「本件特許発明の技術的範囲は、構成要件Fに記載された方法によって製造された物に限定される」と判示した。

かかる判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを許容する趣旨、すなわち、物としての客観的構成を記載することが困難な場合があることに鑑み、生産方法によって物を特定するクレームを許容し、発明保護の実効を図るという趣旨から導かれたものであろう。

しかしながら、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いなくても、物として特定できたからといって、限定説が適用されるべきとするのは、首肯できない。

なぜなら、確かに、歴史的には、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、物としての客観的構成を記載することが困難な場合があることに鑑み、発明保護の実効を図るために許容されたものであるが、現在では、クレームが明確である限りにおいて、広くプロダクト・バイ・プロセス・クレームが許容されているからである⁽¹⁴⁾。

また、そのような理由により限定説が適用されるとすると、クレーム解釈に多大な不確実性を持ち込むことになり、権利者及び第3者共に不測の不利益を被り得るからである。

判決における「物として特定できた場合」の意義が不明確であり、これを、クレームから物としての客観

的構成を把握することができるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合のみを意味すると解釈することも、クレームから物としての客観的構成を把握することができないプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても、更に、構造解析を行えば、構造・性質によって物を特定できたであろう場合を含めて解釈することも可能であろう。

しかしながら、後者の意味に解釈するならば、そもそも「更に、構造解析を行えば、構造・性質によって物を特定できた」かの判断は困難であり、権利は不安定極まりなくなり（出願人の記載の自由度を著しく妨げることにもなる。）、一方、前者の意味に解釈したとしても、かかる場合には、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして特に意識されずに出願され審査されている場合も少なくないため、やはり権利は不安定極まりないものとなるであろう。

以上より、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いなくても、物として特定できたからといって、限定説が適用されるべきとすることは、権利の法的安定性及び第3者の予測可能性の観点からも、また、出願・審査の実際という観点からも、妥当な解釈であるとは到底言い難いであろう。

5. 異なる生産方法によって生産された物に対して権利侵害が成立するための要件

上述(3)の通り、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈の原則論としては同一性説が妥当である。

同一性説の利点は、いうまでもなく異なる生産方法によって生産された物に対しても権利行使ができる点であるが、このような権利行使を認めた判決は、未だにない。

以下、異なる生産方法によって生産された物に対しても権利侵害が成立するための要件について論ずる。

なお、クレームから物としての客観的構成を把握することができる場合には、プロセス記載による特定に起因する権利行使上の特段の困難性はない。従って、以下においては、クレームから物としての客観的構成を把握することができない場合について、論ずるものとする。

5-1 侵害成立要件

この点に関し、上掲の延伸フィラメント事件の判決は、「被告製品が、(プロダクト・バイ・プロセスの構

成要件である)構成要件(一)を充足すると認められるためには、被告製品が構成要件(一)の製法によって特定される物と物としての同一性があることが認められる必要があり、そのためには、被告製品が構成要件(一)の方法によって現に製造されている事実が認められるか、又は、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にされた上で、被告製品が右と同一の構造若しくは特性を有することが認められる必要がある。」と判示し、異なる生産方法によって生産された物についての侵害成立要件を「プロダクト・バイ・プロセスの構成要件によって特定される物の構造・性質が何であるかを原告が明らかにすること」及び「当該構造・性質が被告製品に存することを原告が明らかにすること」としている。

また、酸性糖蛋白質事件の判決もほぼ同様の侵害成立要件を判示する。

しかしながら、これらの判決は、「プロダクト・バイ・プロセスの構成要件によって特定される物の構造・性質」の意義はどのように決せられるべきかについて、一切言及していない。

これについて検討するに、2通りの解釈が可能であろう。一つは、当該プロセスによりプロダクトに与えられるありとあらゆる構造・性質と解釈することであり(以下、全部説という。)、いま一つは、当該プロセスによりプロダクトに与えられる構造・性質であって、発明の目的に適った作用効果を奏するために必要不可欠な構造・性質と解釈することである(以下、作用効果説という。)。なお、いずれの場合にあっても、構造・性質を定めるに当たって、明細書や出願経過が参酌されるべきことはいうまでもない。

発明の目的に適った作用効果を奏するために必要不可欠であるか否かをメルクマールとする作用効果説の方が、発明の保護という観点からは、一見、妥当であるようにも思えるが、果たして、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈としては、いずれが妥当であろうか。これを、検討するには、次の問題を考えることが有益でありえよう。

すなわち、クレームされた生産方法によっては生産され得ない物について侵害の成立を認めてもよいのであろうか。より具体的には、被告製品は、発明の目的に適った作用効果を奏するために必要不可欠な構造・性質を有し、実際にもその作用効果を奏するが、クレ-

ームの生産方法によって生産される限り有し得ない何らかの特徴を有しており、かつ、その特徴が当該作用効果に影響を与えない場合に、侵害の成立を認めてもよいのであろうか。

作用効果説の立場に拠れば、被告製品がクレームされた生産方法によっては生産され得ない物であったとしても、発明の目的に適った作用効果を奏するために必要不可欠な構造・性質を有する限り、侵害の成立を認めることになるであろう。

しかしながら、「生産され得る」という文言から、クレームの生産方法により実際に生産された物質のみならず、異なる生産方法により生産された物質であっても、クレームの生産方法により「生産され得る」限り、侵害の成立を認めることは妥当であろうが、「生産され得ない」場合にまで、作用効果説に拠り、侵害の成立を認めることは、果たして妥当であろうか。

これに対しては、当該プロセスの代わりに発明の作用効果を奏するために必要不可欠な構造・性質があたかもクレームに記載されていたかのようにクレームを解釈するのが、物としての客観的構成を記載するのが困難なプロダクト・バイ・プロセス・クレームの保護として妥当であるという反論がありえよう。そしてかかる反論は、生物・化学分野では、生産方法の相違が、何らかの特徴の相違となることが多いという点からも支持されよう。

しかしながら、我が国においては、構成要件主義は厳格に解釈されており、たとえ、発明と同じ作用効果を奏するものであったとしても、構成要件を欠く限り文言侵害の成立は否定されるのである。これとの均衡を考えても、やはり、「生産され得ない」物に対してまで、「生産され得る」とするクレームの権利行使が認められるとするのは、適切なクレーム解釈とはいえないであろう。

従って、異なる生産方法によって生産された物について侵害成立要件として、「プロダクト・バイ・プロセスの構成要件によって特定される物の構造・性質が何であるかを原告が明らかにすること」及び「当該構造・性質が被告製品に存することを原告が明らかにすること」を必要十分条件とする判決の立場を前提とするのであるならば、「プロダクト・バイ・プロセスの構成要件によって特定される物の構造・性質」は、作用効果説ではなく全部説で解釈されるべきということになる。

そして、その結果、「生産され得ない」物である限り、文言侵害の成立は当然に否定されることとなる。

しかしながら、被告製品が、「生産され得ない」物であっても、発明の目的に適った作用効果を奏するために必要不可欠な構造・性質を有し、実際にもその作用効果を奏する場合には、被告製品は、クレームによって特定される物と実質的に同一であると評価でき、結論において侵害にすべきとする価値判断が妥当であり得る場合もある。

かかる場合は、「生産され得ない」物として文言侵害が否定されるべきである以上、本質的体系的には、従来の実質的同一性論の発展形である均等論の問題と考えるべきであろう。

もっとも、かかる場合における均等論の適用においては、置換容易性に関してさらに検討すべき問題があると思われる。

すなわち、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、同一性説による限り、文言侵害については、生産方法が全く異なっても侵害となり得る。しかし、いざ均等論の適用に際しては、生産方法の違いが置換可能性の判断に大きく影響し得るものと思われる。従って、これらの生産方法の相違についての評価の隔離をバランスよく解釈しつつ、置換容易性を議論する必要があるのではなからうか。

5-2 挙証責任の分配

次に、挙証責任の分配について若干の考察を行う。

異なる生産方法によって生産された物について侵害成立要件についての上述の判決の立場を前提とする限り、作用効果説ではなく全部説が妥当であるが、これは、原告に、当該プロダクト・バイ・プロセス・クレームの一般的な限界線を余すところなく明らかにするよう求めることを意味しよう。

しかしながら、これは、實際上相当困難であり、その結果、同一性説というのは、結局のところ、絵に描いた餅となってしまう。換言すれば、判決の立場は、非侵害を導く論理でしかないと言えよう⁽¹⁵⁾。

従って、原告被告間の実質的な公平を図るべく、原告にとってより負担の少ない挙証責任の分配について検討されてしかるべきではなからうか。

具体的には、立証の第一段階としては、原告が当該プロセスによりプロダクトに与えられる構造・性質であって、発明の目的に適った作用効果を奏するために

必要不可欠な構造・性質を立証し、かつ、当該構造・性質が被告製品に存することを立証すれば十分であるとし、被告が当該プロセスによっては、被告製品は生産し得ないと反証するのであれば、あらためて原告に均等論についての主張をさせるといった挙証責任の分配が提案され得よう。そして、このような挙証責任の分配は、具体的態様の明示義務について定める特許法104条の2の趣旨とも整合するものであろう。

6. 結 語

以上の通り、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈については、学説判決例ともに、議論が尽くされているとは言い難い。

クレームから物としての客観的構成が把握できないプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合において同一性説が絵に描いた餅とならないためにも、侵害成立要件及び挙証責任の分配について、更なる分析検討がなされるべきであろう。

本稿が、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈についての問題提起となり、議論の活発化の一助となれば幸いである。

なお、本稿の執筆にあたり、上山浩弁護士に、有益な助言を頂いた。ここに格別の謝意を表したい。

注

- (1) これは、同一性説の適用が問題となる、クレームから物としての客観的な構成が把握できないプロダクト・バイ・プロセス・クレームに限っての話である。
- (2) 一部の構成要件がプロダクト・バイ・プロセスである場合と全ての構成要件がプロダクト・バイ・プロセスである場合のいずれもが考えられる。昭和50年の「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」及び平成5年の審査基準は、化学物質の発明に関して、構造・性質のみでは特定できず、プロダクト・バイ・プロセスを用いなければ記載できない場合に限り、しかも一部の構成要件とする場合に限り、プロダクト・バイ・プロセスの記載を許容するとしていた。平成7年の「平成6年改正特許法等における審査・審判の運用」及び平成13年の審査基準は、特許請求の範囲が明確である限り、構成要件の一部であると全部であるとを問わず、プロダクト・バイ・プロセスの記載を許容している。
- (3) プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて争われた審決取消訴訟事件である、転写印刷シート事件（東高判H9.2.13）の判決は、「A、B、C、Dの順に積層した構成を有するシート」についての発明に関し、クレームには

層の形成順序が記載されていると認定した上で、クレームの対象は、製造方法の如何に拘わらず、A / B / C / D の順序で配置されているシートであるから、D, C, B, A の順に積層した構成を有する引用例のシートと同一であると認定した。

- (4) 宮川良夫「日本語で書く米国流パテントクレームドラフティング」9頁は、「〇〇〇の上に×××を設け」とか「×××に〇〇〇を接続し」とかの日本式書き方では、意味の上からは方法のステップを書いていることになります。「〇〇〇の上に×××を設け」とか「×××に〇〇〇を接続し」を読んだ日本人（審査官を含む）は、頭の中で勝手にクレームの意味を変化させ、構成要素として、「〇〇〇の上に設けられた×××」や「×××に接続された〇〇〇」が記載されていると無意識のうちに考えることになっていきます。米国ではそのような都合のよい変更は実行されません。」とするが、このような記載が許容されている我が国の実務（米国の実務はこの点においてかなり厳格である。）においては、クレーム作成者や審査官自身、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであると特に意識していないという事態が十分に起こり得る。
- (5) 前掲(2)参照。
- (6) なお、インターフェロン事件の高裁判決は「ヒト白血球インターフェロン」なる語をプロダクト・バイ・プロセス・クレームと捉えて解釈するが、行き過ぎであろう。これは、単なる用語の意義の問題として議論するのが妥当であったと思われる。また、本事件の地裁判決も単なる用語の意義の問題として議論している。
- (7) 米国においては、周知の通り、この問題に関し、CAFCの判決に相互矛盾が有りうるとされている。すなわち、同一性説を採る *Scripps* 事件（1991）と、限定説を採る *Atlantic* 事件（1992）である。後者の判決は、先例違反の可能性があるとされている。
- (8) 補足すれば、判決中の「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」とあるのは、判決文（に記載された原告・被告の主張）に拠る限り、「プロダクト・バイ・プロセスの構成要件があたかも存在しないものとして解釈することはできない」という意味ではなく、「プロセスによる特定がなされている以上、当該プロセス以外のプロセスによって製造された物にも権利が及ぶと解釈することはできない」という意味であろう。
- (9) 前掲(2)の各文献参照。
- (10) このような共通認識（コンセンサス）の例としては、例えば、第2医薬用途発明についての問題が挙げられる。欧米と異なり、我が国においては、第2医薬用途に関し、物の構成としては第1医薬用途と相違していないにも拘わらず、物としてクレームすることが許容されている。佐伯とも子「今後の医薬開発分野と医薬特許による保護」パテント52巻4号35頁以下（1999）参照。
- (11) これら以外の理由によって限定説をした判決もある。単クローン性抗 CEA 抗体4事件の判決は、性質による特

定を行う構成要件を伴うプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関して、当該プロセスによって特定される性質というのは、すでに性質の構成要件が規定する性質と同じであると認定した上で、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規定する出願当時の36条5項を持ち出して、クレームの各構成要件の意義が redundant（重複的）にならないためには、限定説が適用されるべきであると解釈したが、36条5項は、そもそもクレームの各構成要件の意義が redundant になることを否定すべき規定ではないため、本判決は妥当ではなからう。三枝英二「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許の技術的範囲」知財管理51巻7号1075頁以下（2001）同旨。

- (12) 例えば、松本重敏＝小池豊『注解特許法 上巻』768頁[中山信弘編](青林書院、第3版、2000)は、「明細書に当該製法を使用することの作用効果が記載されている場合は、必ずしも上記各判決例（同一性説）の結論には至らないであろう。」とする。
- (13) なお、染野啓子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について」(横浜商大論集33巻1号66頁以下（1999）)は、他の構成要件において新規性がない限り、製造方法の記載のみで、新規性があるか否かは疑わしいとし、その前提の下に、権利解釈を議論するが、他の構成要件によりすでに新規性（進歩性も）があるのであれば、そもそも、製造方法の記載を加えることは徒然限定を付加することに他ならないのであるから、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの存在意義に鑑みれば、そのような議論は不合理ではなからうか。
- (14) 前掲(2)の各文献、特に、平成7年の「平成6年改正特許法等における審査・審判の運用」及び平成13年の審査基準参照。なお、米国においても、かつては、作用・機能・性質・製法等により物を特定する表現形式を採用できるのは、これ以外の表現で適切に発明を表現できない場合に限るとの要件（necessity requirement）が課されていたが、約20年前に廃止された。
- (15) 延伸フィラメント事件の判決は、「本件発明においては、右の点（プロダクト・バイ・プロセスの構成要件によって特定される物の構造・性質）を明らかにすることは實際上困難である」とする。また、酸性糖蛋白質事件の判決は、プロダクト・バイ・プロセスの構成要件によって特定される物の構造・性質を「SDS処理をしたエリスロポエチン」と認定した上で、非侵害を導いているが、これは、全部説・作用効果説のいずれに立つものでもなく、非侵害を導くために、被告製品が有していない特徴であって、プロダクト・バイ・プロセスの構成要件によって特定される物の構造・性質とされるべき特徴を1つ挙げたにすぎないと評価すべきであろう。

（原稿受領 2002.2.28）