

## 《WLJ 判例コラム》第 54 号

### 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～

文献番号 2015WLJCC015  
北海道大学大学院法学研究科  
教授 田村善之

#### I はじめに

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<sup>1</sup>。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]<sup>2</sup>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得ない事情が存した「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」にあつ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 平成 24 (受) 1204 [プラバスタチンナトリウム]<sup>3</sup>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得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、既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톤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]<sup>4</sup>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<sup>5</sup>。

### 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、同様の解釈手法を採るべきことを説示  
「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得ない事情が有る場合を除き、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。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るか、又はおよそ実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得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らない。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、實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<sup>6</sup>。

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。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（知財高判平成 24. 1. 27 平成 21（行ケ）10284〔プラバスタチンナトリウム〕<sup>7</sup>）。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ならないことになる。もちろん、審査の際に、なん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、いわゆる「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、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<sup>8</sup>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、同判決の下した法理は、今後の実務を規律する行為規範としては、相対論としては、知財高裁のそれよりも優れているといえそうである（もっとも、これはあくまでも比較の問題ではという趣旨であって、後述するように、行為規範として最高裁判決の説く取扱い、とりわけプロダクト・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の意味するものではない。

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得るかもしれない。しかし、そのような方策の下でも、「一発査定」がなされる場合はもとより、抵触する可能性のある公知技術を見出し得ない場合などには、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得るのだから、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得ない効果をもっている<sup>9</sup>。

## 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点がないわけではない。最高裁判決の山本庸幸意見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付度し、審査実務においてはプロダクト・バイ・プロセス・クレームを含む多様なクレームの記載が許容されるに至った。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は、その必要性がない場合を含めて、そのみをもって特許の無効原因を組成するものではないことを前提とした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。

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。さらに、特許庁も、本判決を受けて、「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、補正に関しては、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、「明りよ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<sup>10</sup>。物発明と方法発明というカテゴリ相違であるから補正を許さないとする頑なな態度

(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]<sup>11)</sup>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、「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<sup>12)</sup>。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は、従前の裁判実務の解釈で採用されていたクレーム解釈のいずれの立場によるとしても、製法によって特定された物よりも狭く解釈されることはなかったのであるから、本最高裁判決の法理によって大きな混乱が起こることを未然に防止するために、千葉補足意見の趣旨に従って、柔軟に訂正を認めるという取扱いを迅速に確立することが望まれる<sup>13)</sup>。

しかし、かりに訂正による対応が可能であり、また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とはまた別の問題である。すでに指摘されているように<sup>14)</sup>、これまで裁判例においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームとの位置づけが与えられてきたものは、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つて、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 リング状部材であつて、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して、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]<sup>15)</sup>、「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]<sup>16)</sup>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  $0.9 \times 10^8$  乗  $\sim 4.0 \times 10^8$  乗単位 / mg タンパク質を有し、ヒト細胞系 AG 1732 の場合、比活性  $2 \times 10^6$  乗  $\sim 4.0 \times 10^6$  乗単位 / mg タンパク質を有し、分子量約  $16000 \pm 1000 \sim 21000 \pm 1000$  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〔インタフェロン〕<sup>17</sup>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。そのなかには、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いた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、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして位置づけられるために、本最高裁判決の論理の下で、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き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。

## 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。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 κατηγο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、譲渡等を観念し得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得ないから、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得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<sup>18</sup>も、生産や譲渡等を観念し得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、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得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得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<sup>19</sup>。たしかに、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、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、両義的に読み得るものであり、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。

## VIII 行為規範と評価規範の組み合わせの理想論

以上の考察を踏まえた上で、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得るプロダクト・バイ・プロセス・クレームではない記載の仕方、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らうか。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。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。

結論として、行為規範としては、最高裁判決が明確化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。

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という事情が出願時に存した場合にまで、全て製法限定をかけることは、特許権者の保護に悖り、イノベー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。このような場合、大合議判決の説くように、例外的に、物同一性説的に処理するという方策がおそらく穏当なのであろうが、なみいるプロダクト・バイ・プロセス・クレームのうちで、真実、大合議判決の説くような「真正」プロダクト・バイ・プロセス・クレームとなるものは一握りに止まるのだとすれば、まさにこのような場合にこそ、「明瞭でない記載の釈明」として訂正手続きを利用して、前述したように日本語の問題としてクレームの明確化を図らせる、あるいはそもそもそのような手続きを履践することを要件とするという処理も一考に値する。訂正に関しては、特許請求範囲の拡張、変更を許さない126条6項の存在が支障となるかということが問題となるが、日本語として両義的にとり得るものであった以上、このような訂正は決して請求範囲を拡張したり変更したりするものではなく、あくまでも記載を明瞭化するものであると捉えることが許されよう。もちろん、審査過程禁反言の法理に抵触するような行動が出願人に認められる場合には別論となる。

## IX 将来効判決の可能性と特許庁と裁判所の役割分担

もつとも、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、その効果は既に付与された特許（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<sup>20</sup>。

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。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きよう。

## X おわりに

以上のように、本稿は、結論として、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、知財高裁大合議判決の法理をベースとしつつ、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扱い、他のより明確なクレームへと誘導すべきであると考えられるものである。もちろん、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、既に付与された特許権に関する本稿の推奨策を採用することは実務的にもはや困難となってしまっているが、しかし、出願人のほうで製法の記載を含みつつ物同一性説の結論を志向していることを明示するクレームを工夫した場合に関しては、事案を異にする以上、本最高裁判決の射程外であるといえるように思われる<sup>21</sup>。

---

<sup>1</sup> 裁判例、学説については、参照、吉田広志[判批]判例時報 2160号 165～182頁、鈴木將文[判批]Law & Technology57号 57～64頁(2012年)。

<sup>2</sup> 参照、[WestlawJapan 知財高判平成 24.1.27 文献番号 2012WLJPCA01279001](#)。

- 
- <sup>3</sup> 参照、[WestlawJapan 最判平成 27. 6. 5 文献番号 2015WLJPCA06059001](#)。
- <sup>4</sup> 参照、[WestlawJapan 東京地判平成 22. 3. 31 文献番号 2010WLJPCA03319004](#)。
- <sup>5</sup> 最高裁は、同日付けの最判平成 27. 6. 5 平成 24 (受) 2658 ([WestlawJapan 文献番号 2015WLJPCA06059002](#)) [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、[WestlawJapan 文献番号 2012WLJPCA08099002](#) [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、以下に紹介する平成 24 (受) 1204 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。
- <sup>6</sup> 同要件に関する解釈論として、前田健 [判批] A. I. P. P. I. 60 巻 8 号 712～717 頁。
- <sup>7</sup> 参照、[WestlawJapan 知財高判平成 24. 1. 27 文献番号 2012WLJPCA01279002](#)。
- <sup>8</sup> 最高裁判決自身は「真正」「不真正」という区別をなしているわけではなく、また同判決の下でプロダクト・バイ・プロセス・クレームが許容される要件も、知財高裁大合議判決にいう「真正」たるべき要件と言葉づかいの点で異なるところはあるが、ここでは叙述を簡略化した。
- <sup>9</sup> 参照、南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム大合議判決の判断枠組みの、審査における要旨認定への適合性についての一検討」『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。
- <sup>10</sup> 「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](https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf)  
文書の位置づけにつき、[https://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/product\\_process\\_C150706.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm)
- <sup>11</sup> 批判として、吉田／前掲 167 頁。  
参照、[WestlawJapan 知財高判平成 19. 9. 20 文献番号 2007WLJPCA09209001](#)。
- <sup>12</sup> 「3. 訂正審判」4 頁 [http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan\\_q/03.pdf](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](http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/sinpan_q.htm)
- <sup>13</sup> 前田／前掲 717～720 頁。
- <sup>14</sup> 吉田／前掲 165～167 頁。
- <sup>15</sup> 参照、[WestlawJapan 東京高判平成 14. 9. 26 文献番号 2002WLJPCA09260005](#)。
- <sup>16</sup> 参照、[WestlawJapan 知財高判平成 21. 3. 11 文献番号 2009WLJPCA03119003](#)。
- <sup>17</sup> 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。  
参照、[WestlawJapan 東京高判平成 9. 7. 17 文献番号 1997WLJPCA07170008](#)。
- <sup>18</sup> 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。

---

<sup>19</sup> 田村善之『特許法の理論』（2009年・有斐閣）279～280頁。

<sup>20</sup> 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 卷 6 号 1320 頁、[WestlawJapan 文献番号 2013WLJPCA09049001](#)がある。

<sup>21</sup> 先に批判した物発明と方法発明を峻別する最高裁判決のドグマの下でも、クレームの末尾が物発明として記載されており、かつ物同一性説と同一の結果をとることがクレームで明瞭化されているのであれば、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。