

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて

——今更聞けないシリーズ (9)——

清 水 千 春*

抄 録 特許請求の範囲の記載から、物の発明であることが明らかであるものの、製造方法によって特定された構成要素が含まれている場合を、プロダクト・バイ・プロセス・クレームと称している。

本稿においては、このようなプロダクト・バイ・プロセス・クレームが、特許庁での審査・審理において、また侵害訴訟の場において、どのように解釈・判断されるかについて、平易に解説する。

目 次

1. はじめに
2. 発明の要旨認定における取扱
3. 侵害訴訟における解釈
4. 実務上の留意点について
5. おわりに

1. はじめに

プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、物の発明において、構成要素の一部または全部が製造（生産）方法によって特定されているクレームをいう。

特許法においては、発明を物の発明と方法の発明との2つのカテゴリーに分類し、さらに方法の発明については、製造（生産）方法の発明とその他の方法の発明とに分けて、各々の実施行為を定義している（第2条3項）。そして、一般に、方法の発明は、経時的な構成要素を発明構成上の必須要件とするものであるのに対して、物の発明は、そのような経時的な構成要素を必要としないものであると解されている。

一方、物の発明を特許請求の範囲（クレーム）に記載する際に、特に生物や化学の分野においては、物質の構造を物として直接特定すること

が困難であったり、あるいは不明確になったりする場合がある。このような場合には、例えば、「製造方法Pによって生産される物質A」のように、その製造方法によって上記物質Aを特定する方が便利であるとともに、特許請求の範囲の明確化にも資することになる。

そこで、特許庁編の「特許・実用新案審査基準」においては、「発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切（例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。）であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる。」として、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを広く容認している。

このようなプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、発明の新規性・進歩性を判断する際に、先行技術との対比においてどのように発明の要旨が認定されるかが問題になる。

具体的には、「製造方法Pによって生産される物質A」と記載されている場合に、製造方法Pとは異なる製造方法Qによって生産された実

* 弁理士 Chiharu SHIMIZU

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

質的に同一な物質Aが記載されている先行技術によって、新規性が否定されるか否か、という問題が生じる。

また、侵害の有無を判断する際にも、イ号物質が、物質Aと実質的に同一であるものの、製造方法Pとは異なる製造方法Qによって生産された物である場合に、当該発明の技術的範囲に属することになるか否か、という問題を生じる。

ここで一般に、クレームにおいて特定された方法によって製造（生産）された物に限定されるとする説は、限定説と呼ばれている。これに対して、物として同一である限りにおいて、他の製造（生産）方法による物も含まれるとする説は、同一性説と呼ばれている。

そこで、以下、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによる発明について、要旨認定の際や侵害訴訟において、限定説が採用されているか、あるいは同一性説が採用されているかについて順次説明する。

2. 発明の要旨認定における取扱

先ず、特許庁における審査・審判時の取扱についてみると、前記「特許・実用新案審査基準」では、その第Ⅱ部第2章新規性・進歩性の(3)製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）の欄において、「請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する。したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。このように解釈する理由は、生産物の構造によってはその生産物を表現することができず、製造方法によってのみ生産物を表現することができる

場合（例えば単離されたタンパク質に係る発明等）があり、生産物の構造により特定する場合と製造方法により特定する場合とで区別するのは適切でないからである。したがって、出願人自らの意思で、『専らAの方法により製造されたZ』のように、特定の方法によって製造された物のみ限定しようとしていることが明白な場合であっても、このように解釈する。」として、同一性説が採用されている。

そして、その例示として「製造方法P（工程p1, p2…及びpn）により生産されるタンパク質」の場合、製造方法Qにより製造される公知の特定のタンパク質Zが、製造方法Pにより製造されるタンパク質と同一の物である場合には、方法Pが新規であるか否かにかかわらず、新規性が否定される、と解説されている。

次いで、裁判所における発明の要旨認定の際の判断例として、前記「特許・実用新案審査基準」において参考として挙げられている東京高判平14.06.11平11年(行ケ)437「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」について紹介する。

本件は、異議決定取消請求事件であり、特許請求の範囲には、物の発明である光ディスク用ポリカーボネート成形材が、以下のような製造方法に係る製法要件Aと、用途及び構造に係る構造要件Bとによって特定されていた。

製法要件A：ハロゲン化炭化水素を溶媒としてビスフェノールとホスゲンとの反応によって得られ、低ダスト化されたポリカーボネート樹脂溶液に、ポリカーボネート樹脂の非或いは貧溶媒を沈殿が生じない程度の量を加え、得られた均一溶液を45～100℃に保った攪拌下の水中に滴下或いは噴霧してゲル化し、溶媒を留去して多孔質の粉粒体とした後、水を分離し、乾燥し、押出して得られるポリカーボネート樹脂成形材料であって、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

構造要件B：該ポリカーボネート樹脂中に含有される重合溶媒であるハロゲン化炭化水素が1 ppm以下である

そして、判決においては、本件発明と先行技術とを対比するに際して、「本件発明が物の発明である以上、本件製法要件は、物の製造方法の特許発明の要件として規定されたものではなく、光ディスク用ポリカーボネート成形材料という物の構成を特定するために規定されたものという以上の意味は有し得ない。……このような発明についてその特許要件となる新規性あるいは進歩性を判断する場合においては、当該製法要件については、発明の対象となる物の構成を特定するための要件として、どのような意味を有するかという観点から検討して、これを判断する必要はあるものの、それ以上に、その製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等を検討する必要はないのである。」と説示したうえで、前記製法要件Aは、構造要件Bを有する光ディスク用ポリカーボネート成形材料を製造するための方法を単に特許請求の範囲に記載したものにすぎないとして、同一性説に基づいた判断がなされている。

また、他の審決取消訴訟事件^{1),2)}においても、同様にその判断においては同一性説が採られている。

このように、現時点において、発明の要旨認定においては、広く同一性説が採用されているといえる。

3. 侵害訴訟における解釈

現在のところ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る侵害訴訟においても、同一性説に基づいた判決例が多くを占めている。

まず、最高裁判所における判断を紹介すると、最高裁平成10.11.10判決「衿腰に切替えのある衿事件」においては、その判決文において「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になるものではない。」と説示されている。

これは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲を判断するに際しては、同一性説によるべきであることを明確に示したものと見える。

また、東京高裁判決³⁾や東京地裁判決^{4),5)}においても、同様に同一性説による判断が採られている。

ただし、同一性説を原則としながら、個々の事情を勘案して、上記製造方法に限定した判断もいくつかなされている。

例えば、東京地裁平成12.09.29判決「単クローン性抗体事件」においては、一般論として同一性説を述べた後に、「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在する場合には、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。」としたうえで、拒絶査定を受けた後の分割出願において、製造方法によって特定した物のクレームを記載し、その出願過程において引例に上記製造方法によって製造された物が開示されていない旨を強調するなどして権利化が図られた事実を挙げている。

上記地裁判決等の判示内容からすると、上記「事情」としては、出願当初明細書の発明の詳細な説明の欄に、当該製造方法によって得られた物に限定される旨の記載がある場合や、拒絶理由通知に対応して、権利化を図るために、製造方法によって特定した物に減縮補正を行うとともに、意見書において当該製造方法によって得られた物に限定した結果、所定の作用効果が得られる旨の主張を行って特許された場合等が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あるものと思われる。

ちなみに、このような明細書中の記載や出願経過は、一般に禁反言の原則として従来から考慮されているところであるから、特にプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特殊性に起因するものではないといえる。

以上のように、侵害訴訟においては、それぞれの事案ごとに、出願から権利化までの経緯や、特許請求の範囲の技術的範囲を特定する際のクレーム、明細書の記載内容等、個別の事情が存在するために、原則として同一性説に則って技術的範囲の属否が判断されるとともに、上述したような特別な事情が存在する場合には、例外的に限定説による判断がなされると理解してよいように思われる。

4. 実務上の留意点について

(1) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利化を図る場合

既述したように、明細書の発明の詳細な説明の欄等において、本発明は、クレーム中の製造方法によって得られた物に限定される旨を記載したり、あるいは審査過程において、先行技術との差異が上記製造方法の有無にある旨を強調したりして権利化が図られた場合には、その権利行使時に、当該クレームが限定説に基づいて狭く判断される可能性が高いことに留意すべきである。

(2) プロダクト・バイ・プロセス・クレームに基づく特許権の行使を行う場合

同一性説に基づいて判断された上記複数の裁判例において、クレームに記載の方法によって製造された物質と、上記方法とは異なる方法によって製造された物質との同一性が認められて最終的に侵害と判断された例は無い。

一方、特に生物や化学の分野においては、製

造方法が異なれば、同一の物質が製造されることは考え難い。このような場合には、発明の奏する作用効果の観点から物としての同一性が判断されるものと思われる。

ちなみに、上記東京地裁の裁判例^{4),5)}においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに基づいて権利行使をしようとする特許権者が、被告製品がクレームに記載の製造方法によって製造されたものであるか、あるいはクレームに記載された方法によって製造された物の構造または特性を明らかにした上で、被告製品がこれと同一の構造または特性を有することを立証しなければならない旨、判示されている。

したがって、上記特許権者は、権利侵害品と思われる物について、事前にこれらの点につき十分に検討を行っておくべきである。

(3) 相手のプロダクト・バイ・プロセス・クレームによる特許発明の技術的範囲を検討する場合

自社製品が相手のプロダクト・バイ・プロセス・クレームに基づく特許権を侵害するか否かを判断するにあたっては、単にクレーム中の製造方法との相違を判断することなく、同一性説に基づいて、得られた物としての同一性の有無を慎重に調査・判断する必要がある。

また、上記特許権について、その出願明細書の記載や出願経過等を精査することにより、限定説が適用されるべき事情があるか否かも検討しておく必要がある。

5. おわりに

以上、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが、特許庁での審査・審理等の際の発明の要旨認定において、また侵害の有無判断において、どのように解釈・判断されるかについて、特許・実用新案審査基準および近時の裁判例に基づいて平易に解説したつもりである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本稿が、実務を行う上での参考になれば幸いです。
である。

注 記

- 1) 東京高裁平成 9.02.13判決「転写印刷シート事件」
- 2) 知財高裁平成18.12.07判決「スピーカ用振動板の

製造方法事件」

- 3) 東京高裁平成9.07.17判決「インターフェロン事件」
- 4) 東京地裁平成10.09.11判決「ポリエチレン延伸フィルム事件」
- 5) 東京地裁平成11.09.30判決「酸性糖タンパク質事件」

(原稿受領日 2008年 5月20日)

