

# 出願人の視点によるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する検討

特許第1委員会  
第5小委員会\*

**抄 録** プロダクト・バイ・プロセス・クレーム (PBPC) とは、「物の発明」を製造方法によって物自体を特定する手法で、化学・バイオ分野などで得られる新規の物質を「物の発明」として表現する場合に活用することが想定されるが、実際には機械分野等でも使用されている。また、PBPCの解釈としては、発明の要旨認定の場合は、審査基準に記載されているように「同一性説」で判断されるが、特許発明の技術的範囲の場合は、「同一性説」、「限定説」いずれで解釈するのか学説でも意見が分かれている。また、近年、米国のCAFC判決<sup>1)</sup>など、PBPCの解釈について我が国においても今後の動向が注目されるところである。

そこで当小委員会では、今後の出願人への影響を考慮し、出願人の視点からPBPCについての判決例および審査例について検討を行った。本稿では、PBPCを適用した場合の、事例から導かれる実務上の留意点を紹介する。

## 目 次

1. はじめに
2. プロダクト・バイ・プロセス・クレーム (PBPC) について
  2. 1 PBPCとは
  2. 2 PBPCの解釈について
  2. 3 PBPCの問題点について
3. PBPCに関する審査基準について
4. PBPCの事例検討
  4. 1 判決例の検討
  4. 2 審査例の検討
5. 審査基準および事例から導かれる実務上の留意点
  5. 1 PBPCに関する審査基準から導かれる実務上の留意点
  5. 2 事例検討から導かれる実務上の留意点
6. おわりに

## 1. はじめに

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム (以下、「PBPC」) は審査基準に認められている物の発明におけるクレーム表現手段の一つである。近年、PBPCの解釈について、2009年5月18日に米国においてCAFC判決<sup>1)</sup>が出され、2010年3月31日には、わが国においても当該CAFC判決に類似する解釈を採ったプラバスタチンナトリウム事件<sup>2)</sup> 東京地裁判決が出され、我が国におけるPBPCの解釈について今後の動向が注目されるところである。

PBPCについては、バイオ分野や化学分野以外で有効活用されている例はあまり聞かない。一方、機械分野においては、製造方法による特定であると意識せずにPBPCを使用しているケ

\* 2010年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ースが多くみられる。

本稿においては、PBPCに係る審査基準や、過去の裁判例および審決例を検討し、PBPCの問題点や利点を抽出して、出願人が、PBPCを活用するに当たっての実務上の留意すべき点を明らかにする。

なお、本稿は2010年度特許第1委員会第5小委員会の構成員である、橋尾知容（小委員長：昭和電線ビジネスソリューション）、砂川辰則（副委員長：日鉄技術情報センター）、小畑浩（サントリーホールディングス）、黒田訓行（大和ハウス工業）、中原宏一郎（塩野義製薬）、五木田尚久（東芝テック）、井上進一（大鵬薬品工業）、亀原博（シチズンホールディングス）、河村樹寛（三菱電線工業）、佐藤幸恵（三井・デュポンポリケミカル）、菅井直樹（三菱化学）、野原龍男（日本電信電話）の執筆による。

## 2. プロダクト・バイ・プロセス・クレーム (PBPC) について

### 2.1 PBPCとは

PBPCは物（プロダクト）の発明でありながら、発明の対象である物の構成を、製造方法によって（バイ・プロセス）特定するクレーム（特許請求の範囲）の記載形式であり、例えば「物質Aと物質Bを混合し、条件Xによって反応させることによって得られる物質C」のように記載されているものをいう。この場合、物質Cの構成を様々な分析技術によっても特定することができない場合に被る不利益を、出願人はPBPCの形式により物質Cを特定することで回避することができる。

平成6年の改正以前は、特許法第36条（いわゆる記載要件）に「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあること。」（旧特許法第36条第

5項第2号）という記載があったが、改正により「各請求項ごとに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載しなければならない。」（特許法第36条第5項）と改められた。これに伴い審査基準も改められ「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（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）」<sup>3),4)</sup>とされ、いわゆる「特段の事情」（発明の対象となる物の構成を製造方法とは無関係に特定することが不可能、困難、又は不適切とされる事情）があれば認められるという運用がなされている。

### 2.2 PBPCの解釈について

PBPCの解釈においては、以下に述べる2つの説、すなわち同一性説と限定説に大別される<sup>5)</sup>。

#### (1) 同一性説

同一性説とは、PBPCの解釈として、クレームに記載の製造方法によっては限定されず、物として同一性がある限りクレームに記載の製造方法とは異なる製造方法によって製造された物も含むとする説である。

我が国においては、3章で述べるように、審査基準によってPBPCに対する特許庁での運用基準が示されており、特許庁での審査、審判段階では同一性説が採用され、PBPCの発明の要旨認定がなされている。さらには、裁判所においても、無効理由の有無の判断（発明の要旨認定）の際は、特許庁の判断と同様、これまでの実務では同一性説が採用され、PBPCの発明の要旨認定がなされている。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## (2) 限定説

限定説とは、PBPCの解釈として、クレームに記載の製造方法によって得られる物に限定されるとする説である。

侵害系訴訟における特許発明の技術的範囲の確定の場面では、4. 1で述べる判決例の通り、PBPCの解釈として同一性説を採用する場合もあれば、限定説を採用する場合もあり、2つの説が混在している。

## 2. 3 PBPCの問題点について

PBPCの問題点の一つとして、審査過程での発明の要旨認定の場面における解釈と、侵害系訴訟における特許発明の技術的範囲の確定の場面における解釈とが、異なる場合が挙げられる。上述のように、審査過程においては原則として同一性説が採用されるが、侵害系訴訟においては、必ずしも同一性説が採用されるわけではない。限定説が採用され、よりその技術的範囲(権利範囲)が、狭く解釈される場合がある。この場合、審査過程では、同一性説の採用により、厳しく特許性を問われることになるにもかかわらず、侵害系訴訟において限定説が採用された場合、権利範囲はクレームに記載の製造方法で製造された物に限定されるという不利益を特許権者は受けることになる。

しかも、平成16年の法改正により、特許法第104条の3(権利行使の制限)の規定が設けられたため、特許発明の技術的範囲及び特許の無効理由の有無が、同一の侵害系訴訟において判断されることになった。このため、PBPCについて、イ号との対比における「特許発明の技術的範囲の確定」と、無効理由の判断における「発明の要旨認定」とで異なる解釈が存在することが問題となる場面が増える可能性がある。

侵害系訴訟において、PBPCにおける特許発明の技術的範囲が限定説で解釈されるとすると、特許権者には、イ号がクレームに記載の製

造方法で製造された物であることを立証する必要性が生じる。しかし、実際にはイ号の製造方法の特定は困難である場合が多く、この場合、特許権者は同一性説によりイ号が侵害していることを主張しようとすると考えられる。

一方、被疑侵害者は、イ号がクレームに記載の製造方法とは異なる製造方法により製造された物である場合は、限定説により非侵害を主張しようとすると考えられる。

しかし、同じ侵害系訴訟の中で、無効理由の有無の判断(発明の要旨認定)の際は、2. 2で述べたとおり、これまでの実務では同一性説で判断されている。このため、被疑侵害者から無効理由となる先行技術として、「異なる製造方法により製造された同一と考えられる物」が挙げられた場合に、特許権者は、無効理由を回避するには、特許発明は製造方法が異なるため当該物とは異なるという限定説的な主張を自らせざるを得ない。そうすると、被疑侵害者は、同一性説で解釈するなら無効理由を含み、また、限定説で解釈するなら非侵害であることを主張しやすくなることから、特許権者にとっては、PBPCは権利行使の際に活用しにくいという問題点がある。

また、詳細については後述するが、記載要件に関する審査基準等においても規定されているとおり、そもそもPBPCは、PBPCとせざるを得ない(物の構成を製造方法と無関係に特定することが不可能・困難・不適切)「特段の事情」がある場合に認められるものであり、「特段の事情」をどのように判断するかという問題点もある。すなわち、明細書の内容から、審査官、審判官、裁判官などがそれぞれの場面で、上記「特段の事情」をどのように判断するのかは、必ずしも明確でなく、明細書の内容から判断することには実務上困難性が伴うと思われる。

また、「特段の事情」は、技術的理由によるものだけでなく、実際には、例えば、最新の高



## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

価な分析機器を使用すれば物として特定できるかもしれないが、そのような分析機器を経済的な理由等で購入できずに、発明をPBPCで規定せざるを得ない場合など（例えば、中小企業のケース）も考えられる。

いずれの場合も、出願人が通常考えられる範囲において、製造方法と無関係に物の構成を特定できない場合には、出願人は、PBPCで物を特定する必要があるが、特に後者の経済的理由による場合の「特段の事情」は、明細書の内容からは判断できないという問題が生じる。したがって、審査過程や訴訟において、「出願人が通常考えられる範囲で、製造方法と無関係に物の構成を特定できない場合」が、必ずしも「特段の事情」があると認められるか否かわからないという問題がある。

### 3. PBPCに関する審査基準について

#### (1) 記載要件（明確性要件）におけるPBPCに関する審査基準

明確性要件におけるPBPCに関する審査基準は、平成23年10月に改訂されたが、改訂前後でどのように内容が変わったかを明らかにするため、以下に両方の内容を説明する。

##### 1) 改訂前審査基準<sup>3)</sup>（後述図6参照）

明確性要件である特許法第36条第6項第2号違反の類型の項目中に「請求項が製造方法による物の特定を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合。」として、以下のように取り扱われている。

イ)「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、「特段の事情」がある場合のPBPCに

よる請求項の記載形式を認めながらも、ロ)「請求項が製造方法による物の特定を含む場合、機能・特性等による物の特定を含む場合と同様、必ずしも発明の範囲が明確とはいえず、発明を明確に把握することができない場合がある。」として、発明を明確に把握することができない場合には、特許法第36条第6項第2号違反となるとしている。

ハ)具体的には、「当業者が、出願時の技術常識（明細書又は図面の記載から出願時の技術常識であったと把握されるものも含む）を考慮して、(a)請求項に記載された当該物を特定するための事項から、当該製造方法により製造される具体的な物を想定できる場合、発明の範囲は明確である。(b)他方、当該製造方法により製造される具体的な物を想定できない場合であっても、(i)当該製造方法による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないことが理解でき、かつ、(ii)当該製造方法により製造される物と出願時の技術水準との関係が理解できる場合は、発明の範囲が明確でないとはいえない。」としている。

##### 2) 改訂後審査基準<sup>4)</sup>（後述図5参照）

「特許法第36条第6項第2号違反の類型」の項目中からはPBPCに関する記載が無くなり、新たに、「請求項が機能・特性等による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合」の項目が独立して設けられた。

改訂後の審査基準では、まず、「①留意が必要な点」として、一点は、「『特段の事情』のあるときはPBPCによって物を特定できること」、もう一点は、「新規性・進歩性の審査基準で記載の『PBPC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し、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合において、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わ

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ず、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性・進歩性が欠如する旨の拒絶理由が通知される。』こと」の2点を挙げている。

このように改訂後の審査基準では、改訂前における上記1)イ)の「特段の事情」がある場合にPBPCによる請求項の記載形式を認める内容は変わらず、上記1)ロ)のPBPCにより記載した発明は不明確になる場合があるとしていることに変わりはない。

ところが、次に“②発明が不明確になる類型”が挙げられており、そこでは、上記1)ハ)の発明の範囲が明確か否かの具体的な判断手法が変わっている。

すなわち、上記1)ハ)の(a)又は(b)では条件を満たせば明確であるとの判断手法から、改訂後は以下の(I)又は(II)に該当すると不明確となる場合があるとの判断手法となった。

(I) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された事項に基づいて、製造方法(出発物や製造工程等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合。

(II) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、生産物の特徴(構造や性質等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合。

(I)の判断手法となった理由の一つは、審査官が、新規性・進歩性の判断を行える必要条件を満たすためと考えられる。

すなわち、新規性・進歩性の審査基準には、「その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合、製造方法による生産物と引用発明の物とが同じ物である等との一応の合理的な疑いを抱いた場合には、他の部分に相違がない限り、新規性等が欠如する。」とされ、例として、「請求項に係る発明と、

出発物質が類似(同一)で、同一(類似)の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合」が記載されており、PBPCで特定される物が、構造的にどのようなものであるかを決定できなくても、請求項に記載された事項に基づいて製造方法が理解できれば、同じ物であるという一応の合理的な疑いを抱くことができる状態となることから、審査において、新規性・進歩性の判断が可能になるという理由であると考えられる。

(II)の判断手法では、「生産物の特徴(構造や性質等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合」とされ、改訂前審査基準の上記1)ハ)(a)における「当該製造方法により製造される具体的な物を想定できる場合、発明の範囲は明確である」とは、考え方が異なるものとなった。

また、(II)に該当する具体例「所定の工程を有し、タンク内壁に油性成分Xを噴霧する工程を設けた無洗米製造方法によって製造された無洗米」(改定後審査基準事例19)、が新たに開示された。

事例19においては、「明細書中に、水洗いによって肌ぬかを除去した後にタンク内に米が留置せず、確実に米を排出できることが記載されているものの、米の供給前に、タンクの内壁に油性成分Xを噴霧することによって、得られる無洗米がどのような影響を受けるかについて何ら記載されておらず、出願時の技術常識からも明らかではないことから、不明確」とされている。

すなわち、製造方法が明確であったとしても、その結果得られる生産物が、物の構造や性質としてどのような影響を受けるかが理解できない場合は不明確とされることが、具体的事例によって明らかになった。

更にまた、(I)、(II)のいずれにも該当せず発明が明確な事例として「ヒト体内から採取したW細胞を、所定の工程で培養し、回収して

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

得られた細胞」(改定後審査基準事例20)が新たに開示され、上記事例19の不明確な例と共に、具体例が示されたことによって、PBPCにおける明確性の判断が判り易くなった。

本改訂により、上記1)ハ) (b) の判断手法は廃止され、上記1)ハ) (b) (i) の「特段の事情」の判断や、上記1)ハ) (b) (ii) の製造される物と出願時の技術水準との関係の理解については、審査においては考慮されないこととなった。このことは、審査官が「特段の事情」の有無を判断することは実務上困難性が伴うと思われることから、妥当なものであると思われる。

### (2) 新規性の判断時におけるPBPCで記載された発明の認定<sup>6)</sup>

「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、(中略)、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。」とし、同一性説で発明を特定する旨規定している。さらに、「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に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、出願人の意思にかかわらず、同一性説で発明を特定する旨規定している。

### (3) PBPCで記載された請求項の取扱い<sup>7)</sup>

特許法第29条第1項、第29条第2項、第29条の2の判断においては、「製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものを決定することが極めて困難な場合がある。そのような場合において、(中略) 当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物である等との一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部

分に相違がない限り、新規性等が欠如する旨の拒絶理由を通知する。」としている。

以上のような審査基準を受けて、実際の審査段階における新規性・進歩性の判断の際は、「特段の事情」の有無については考慮されない。また、明確性の判断の際も、改訂後の審査基準では、「特段の事情」の有無について言及されなくなった。審査官にとって、「特段の事情」の有無を判断することは、技術的にも時間的にも難しい面があるのではないかと推定される。

## 4. PBPCの事例検討

上述のような問題点を抱え、審査基準で個別に規定されるPBPCで記載された発明を、特許として有効活用するに当たって、出願人として権利化の際に留意すべき点は何かを明らかにするため、PBPCに関連する判決例や審決例を検討した。

### 4. 1 判決例の検討

判決例の抽出に当たっては、(i) 裁判所のホームページにおいて、検索式「“プロダクト” and “プロセス”」で検索した際のヒット案件と、(ii) PBPCに関する参考文献に記載されていた判決案件から、特許発明の技術的範囲の判断に係る侵害系訴訟(特許権侵害訴訟、差止請求権不存在確認訴訟等)の判決例15件と、発明の要旨認定に係る審決等取消系訴訟(不服審判、無効審判、及び訂正審判のそれぞれの審決取消訴訟、異議申立の決定の取消訴訟等)の判決例12件とを、抽出した。

侵害系訴訟の判決例15件中、PBPCの特許権を侵害していると判断されたのは僅か1件のみで、大部分が出願経過を参酌されてクレームに記載の製造方法に限定して特許発明の技術的範囲が判断され非侵害とされた。

また、審決等取消系訴訟の判決例12件の中で、限定説で判断された事例は無く、殆ど同一性説



## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で判断された（一部に説判断無しの判決有り）。

以下では、上記抽出案件から特に参考になると考えられた侵害系の案件2件、審決等取消系の案件1件を抽出して、その検討結果を記載する。

### (1) 侵害系訴訟の判決例 1

「印鑑基材」事件（平成19年(ネ)第10025号、知財高裁平成21年3月11日判決）

#### 1) 事件の経緯

本事件は、装飾印鑑を製造販売する1審原告である被控訴人が、1審被告である控訴人に対し、上記印鑑の販売行為につき、控訴人が共有する特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認等を求めた事案である。

1審の原判決（大阪地裁 平成17年(ワ)第3668号事件）は、被控訴人の製造販売する印鑑は本件発明の技術的範囲に属するものではなく、その製造販売は上記特許権を侵害するものではないなどとし、差止請求権不存在確認請求等を認容した。そこで、控訴人らが控訴を提起し、原判決認容部分の取消し及び被控訴人の請求の棄却を求めた。

#### 2) PBPCに関する争点

本事件は、被控訴人が製造販売する印鑑の構成と「芯材」の解釈について争われている。当初はPBPCとしては争っておらず、後述するように裁判所がPBPCと認定したものである。

##### i) 本件発明の内容

本件発明（請求項1）は「(A) 有底状の透明な筒体と (B) 該筒体内に注入された透明な合成樹脂からなる芯材と (C) 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 (D) 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ることを特徴とする (E) 印鑑基材」である。ここで、(A)～(E)は原判決文に記載されて

いる本件発明を分説した各構成要件である。参考までに図1に実施例を示す。本件発明により、印鑑にいつまでも美しい状態を維持させることができ、印鑑をオリジナリティに富んだものにする事ができる。

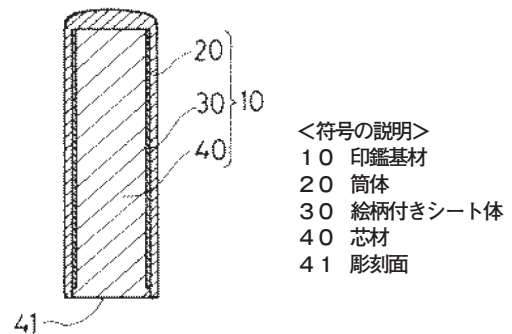


図1 本件発明の一実施例<sup>8)</sup>

##### ii) 控訴人（特許権者）の主張

控訴人は、以下の点を主張している。

①そもそも構成要件Cは、シート体が芯材と筒体の内周面との間に介挿されていることを要件としているところ、「芯材」との位置関係については、シート体の内側に合成樹脂（芯材）が存在していれば足りるのであって、それを超えて、原判決が判示するようにシート体の外側に合成樹脂が存在していたとしても、構成要件Cの充足の有無には影響がない。

②「芯材」とは、液状で筒体内のシート体内側に注入され、その後の固化処理によって硬化する透明な合成樹脂であるところ、被控訴人製品においても、シート体と棒状体との間、すなわちシート体の内側に合成樹脂体（エポキシ樹脂）が流れ込んで介在し、同合成樹脂体は流れ込んだ後固化されて硬化しているから、同合成樹脂体は「芯材」に該当する。

また、控訴人は、「芯材」（構成要件B）のうち、合成樹脂体の一部を接着剤に置き換えており、均等論侵害に当たる旨主張している。

参考までに図2に控訴人の主張する被控訴人製品の構造を筆者が図示したものを示す。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

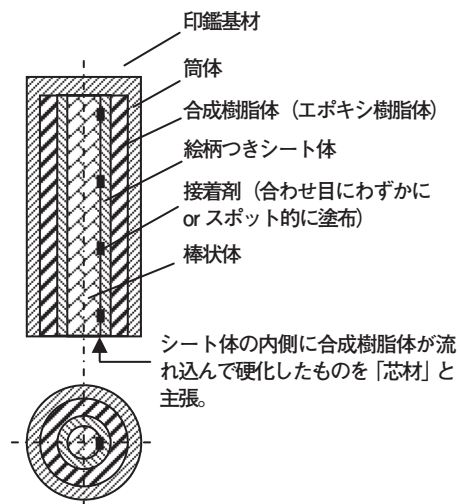


図2 控訴人の主張する被控訴人製品の構造<sup>9)</sup>

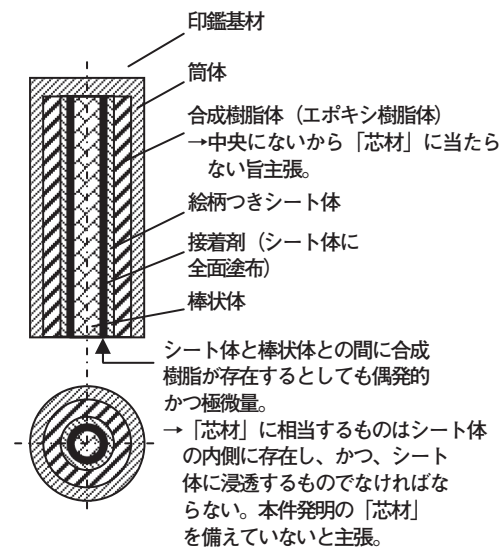


図3 被控訴人の主張する被控訴人製品の構造<sup>9)</sup>

iii) 被控訴人（被疑侵害者）の主張

被控訴人は以下のとおり主張している。

①本件発明は、「(合成樹脂からなる) 芯材と前記筒体の内周面との間に介挿入されたシート体」を構成要件とし、さらに、「前記合成樹脂が浸透してシート体と合成樹脂が一体化」されることを構成要件とするから、本件発明において「芯材」に相当するものは、シート体の内側に存在し、かつ、シート体に浸透するものでなければならない。被控訴人製品が「芯材」を備えていないことは明らかである。

②被控訴人製品は、「棒状体にシート体を巻き付けて『芯材』に相当する合成樹脂体の内部に介挿入する」ものであるから、シート体の周囲には、(本件発明の構成要件ではない棒状体は別として) 芯材しか存在しない。したがって、被控訴人製品は、芯材及び筒体内周面という2つの要素の間にシート体が介在されていることを必須とする構成要件Cを充足しないものである。

③被控訴人製品における接着剤はシート体を半透明化する効果を有しないから、「芯材」と均等なものということとはできない。

参考までに図3に被控訴人の主張する被控訴人製品の構造を筆者が図示したものを示す。

3) 裁判所の判断

裁判所は、被控訴人製品について「被控訴人製品は、専らシート体の合わせ目においてアクリル系接着剤が塗布され、その余の場所においては塗布されていないものと推認される。」と判示している。被控訴人製品の構成を特定した上で、被控訴人の上記①の主張に対し、「本件発明は、いわゆる物の発明であり、物によって特定されるものである。『該芯材と前記筒体の内周面との間に介挿入された』との記載は、製法によって物の特定をしたいいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム手法による特定であって、上記記載が格別の意味内容を有すると認められない限りは、物の構成要件自体の解釈に格別に影響を及ぼすものとはいえない。」と判示している。また、本件発明においては、「『該芯材と前記筒体の内周面との間に介挿入』した際、筒体とシート体との間にもエポキシ樹脂が存在することを予定しているものと解するのが相当であって、『該芯材と前記筒体の内周面との間に介挿入された』との記載が格別の意味内容を有するとは認められない」と判示し、結果として、「被控訴人製品は、本件発明の構成要件をすべて充足するから、本件発明の技術



的範囲に属する。」とし、被控訴人製品は侵害であると判断した。

参考までに図4に裁判所が認定する被控訴人製品の構造を筆者が図示したものを示す。

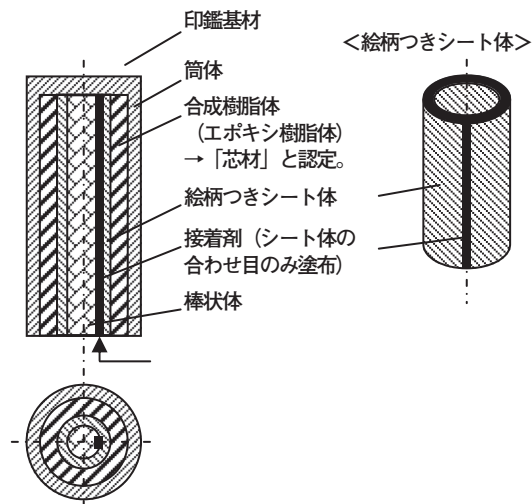


図4 裁判所が認定する被控訴人製品の構造<sup>9)</sup>

#### 4) 本事件から導かれる実務上の留意点

1審(大阪地裁)では、構成要件Bの「注入された」について、PBPCとして争っている。被告(特許権者)は「同一性説」、原告(被疑侵害者)は「限定説」を主張し、裁判所は、仮に被告の主張するように「同一性説」と仮定しても、「芯材」の位置関係から構成要件Cを充足しないと判断した。

本事件では、新たな証拠から、被控訴人製品の構成(接着剤の位置)の認定が1審とは変わっており、侵害判断に大きく影響したものと考えられる。本事件では、構成要件Bの「注入された」については、PBPCとしては争っておらず、被控訴人製品の構成の特定と「芯材」の解釈について争っており、いずれの当事者も、構成要件Cの「該芯材と前記筒体の内周面との間に介挿された」についてPBPCとして主張していないにもかかわらず、裁判所は当該部分をPBPCとし、「同一性説」を採用して侵害と判断した。

製造方法が相違する対象製品が物として同一であるとして実際に侵害が認められたものはない<sup>10)</sup>が、本事件では、「同一性説」を採用した上で侵害と判断した事例である。

本事件は、被控訴人製品の構成(特に接着剤の位置)について、当事者の主張と裁判所の認定とが異なっているという事情があるため、裁判所は当事者が主張していない部分についてPBPCと認定したとも考えられる。

PBPCは、主に化学・バイオ分野などで得られる新規の物質を「物の発明」として出願する場合等、「特段の事情」がある場合に製造方法によって物自体を特定する手法であり、機械分野では物そのものの構造や特性で特定できる場合が多く、「特段の事情」が無い場合も多いと考えられる。

しかし、本事件では、機械分野の発明において、PBPCの特許発明の技術的範囲の判断について「同一性説」を採用し、侵害である旨判断されており、化学・バイオ分野以外でも活用の可能性があると示唆されたと言える。

## (2) 侵害系訴訟の判決例2

「プラバスタチンナトリウム」事件(平成19年(ワ)第35324号, 東京地裁平成22年3月31日判決)

### 1) 事件の経緯

本事件は、プラバスタチンナトリウムに関する特許権を保有する原告が、被告製品の製造・販売行為は特許権を侵害するとして、被告製品の製造・販売の停止等を求めた事案である。

### 2) PBPCに関する争点

#### i) 本件発明の内容

本件発明(請求項1)は「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

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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。」というものである。いわゆるPBPCであることから、被告製品が本件発明の技術的範囲について、製造方法を考慮すべきかが争点となった。

### ii) 原告の主張

PBPCの権利範囲については、一般に、特許請求の範囲が製造方法により限定されたものであっても、特許の対象を当該製造方法によって製造された物に限定して解釈する必然はなく、これと製造方法は異なるが、物として同一である物も含まれる。すなわち当該発明の技術的範囲は、請求項に記載された製造方法によって限定されるものではない。

### iii) 被告の主張

プラバスタチンナトリウムは公知の物質であり、製造方法によって限定する形式によらなければ発明を特定することが出来ない場合ではない。また本発明が登録された経緯においても、本発明の製造方法が公知技術の製造方法とは異なることが主張されていることから、本件各発明の技術的範囲の解釈に当たっては、そのプロセス部分を除外すべきではない。

### 3) 裁判所の判断

まずPBPCに関し、「物の発明について、特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合には、原則として、『物の発明』であるからといって、特許請求の範囲に記載された当該物の製造方法の記載を除外すべきではなく、当該特許発明の技術的範囲は、当該製造方法によって製造された物に限られると解すべきであって、物の構成を記載して当該物を特定することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざる

を得ないなどの特段の事情がある場合に限り、当該製造方法とは異なる製造方法により製造されたが物としては同一であると認められる物も、当該特許発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当である。」と判示した。

裁判所は、本発明について「特段の事情」があるか否かについて検討した結果、本件については、出願時の物のクレームに製造方法の記載がなく、PBPCではない物のクレームが存在していたことなどを考慮し、「物の特定のために製造方法を記載する必要がないにもかかわらず、あえて製造方法の記載がされていること、及びそのような特許請求の範囲の記載となるに至った出願の経緯」からすれば、「特許発明の技術的範囲が、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されないとする特段の事情があるとは認められない。」と判断した。

### 4) 本事件から導かれる実務上の留意点

本事件では、PBPCの技術的範囲は、「特段の事情」がある場合を除きクレームに記載の製造方法に限定されるとし、原則限定説である旨判示した。すなわち、PBPCの技術的範囲の解釈においては、「特段の事情」の有無が重要なポイントとなる。しかしながら、第三者にとって「特段の事情」の有無を判断することは、実際には容易ではないと思われる。

一方、米国においては、2009年5月18日に、CAFC大法廷が、クレームに記載のプロセス（製造方法）によって限定される、と判示している<sup>1)</sup>。本事件では、これに類似する解釈を採っており大変興味深い。

なお本稿執筆時点において、本事件に関しては、控訴審が知財高裁大合議にて審理されることが決定しており、どのような解釈をするのか注目される。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### (3) 審決等取消系訴訟の判決例

「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」事件（平成13年（行ケ）第84号，東京高裁平成14年6月11日判決）

#### 1) 事件の経緯

本事件は，異議決定の取消しを求める訴えを東京高裁に提起した原告（特許権者）が，その後，訂正審判を特許庁に請求し，審決で独立特許要件違反により請求不成立となった後，当該審決の取消しを東京高裁に求めた審決取消し請求事件である。判決では請求棄却とされた。

尚，本件に係る発明は，出願当初のクレームにおいては，先行技術に対する物の特性の違いだけで当該物の特徴を規定していたが，拒絶査定を受けて，拒絶査定不服審判請求時に，製造方法を追加規定したPBPCに補正し，引例との比較では，物としての違いや効果の違いには言及せず，PBPCにおける製造方法部分の違いのみ主張して特許審決を受けていた。また，各審決においても，特許庁は本件をPBPCとして明記せずに，引例との対比においては，物としての比較でなく，本件発明の製造方法部分と引例の製造方法部分とを比較して，差異が無いと判断していた。

#### 2) PBPCに関する論点

原告（特許権者），被告（特許庁長官）共に，PBPCということについては争点としていないが，裁判所が，PBPCに関し，その許容性と，製造方法部分（製法要件）の要旨認定の考え方について示したことが，本事件の論点である。

##### i) 本件発明の内容

本件訂正発明は，「(A) ジクロロメタン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として，n-ヘプタン，シクロヘキサン，ベンゼン又はトルエン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，(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ジクロロメタンが1 ppm以下である光ディスク用ポリカーボネート成形材料。」であり，上記構成(A)が製法要件である。

なお，下線は訂正箇所を示す。また，出願当初のクレームにおいて，上記構成(A)部分は「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るポリカーボネート樹脂であって，」とされており，単に発明が対象とする技術分野を特定しただけと考えられる。

##### ii) 判旨

「本件訂正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。そうである以上，本件訂正発明の特許要件を考えるに当たっては，本件製法要件についても，果たしてそれが本件訂正発明の対象である物の構成を特定した要件としてどのような意味を有するかを検討する必要はあるものの，物の製造方法自体としてその特許性を検討する必要はない。」として，PBPCにおける製法要件の要旨認定の考え方について示した。

引き続き，「発明の対象を，物を製造する方法としない物自体として特許を得ようとする者は，本来なら，発明の対象となる物の構成を直接的に特定すべきなのであり，それにもかかわらず，プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは，発明の対象となる物の構成を，製造方法と無関係に，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



## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

能でも困難でもないものの、理解しにくくなる  
度合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  
定することに、例外的に合理性が認められるが  
ゆえである、というべきであるから、」として、  
PBPCの許容性について示している。

更に、「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。」として、PBPCにおける製法要件の要旨  
認定の考え方を明確にしている。

そして、上記の考え方に基づいて、「本件特  
許の対象である光ディスク用ポリカーボネート  
成形材料の構成を特定するための要件として  
は、ポリカーボネート樹脂中に含まれる量が1  
ppm以下とされているジクロロメタンが、ビス  
フェノールとホスゲンとの反応によってポリカ  
ーボネート成形材料が得られる際の重合溶媒で  
あることを意味する以外には、特段の意味を有  
するものと解することはできない。要するに、  
本件製法要件は、本件特許の対象である『ポリ  
カーボネート樹脂中に含有される重合溶媒であ  
るジクロロメタンが1 ppm以下である光ディ  
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  
ものにすぎず、それ以上に出るものではないの  
である。」として、本件発明における製法要件  
は、単に製造方法を記載しただけであると認定  
し、最終的に特許性を否定し、本訴請求を棄却  
している。

### 3) 本事件から導かれる実務上の留意点

本事件においては、PBPCの要旨認定におい  
て、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が、物の製造方法自体  
としてその特許性を検討する必要はないことが  
明らかにされたが、これは、物の発明である以  
上、製造方法が異なっても物として同一であれ  
ば特許性が否定されることは明らかであること  
から当然とも言える。

それでは、物の製造方法によって物自体を特  
定することに合理性が認められる「特段の事情」  
を有し、製法要件をクレームに含めないと特許  
性を有しないと考えられるPBPCの発明におい  
て、物として先行技術の物とは異なるというこ  
とを、どのように主張したらよいかを考えてみる。

物として先行技術の物とは異なるということ  
は、本来、物としての構造が異なるということ  
である。但し、当該物の構造で発明を直接的に  
特定することが、不可能、困難、あるいは何ら  
かの意味で不適切である（「特段の事情」を有  
する）ために、PBPCとして発明を特定する場  
合は、明細書中に先行技術との構造の違いを明  
示することはできない。それでは、構造の他に  
物としての違いを示す方法として何があるかを  
考えた場合、発明の有する作用・効果の違いを  
挙げることができると考えられる。

すなわち、作用・効果が先行技術と異なる  
ということは、物の構造が異なることに起因す  
ると考えられることから、先行技術との物の構造  
の違いを、作用・効果の違いにより明細書中に  
示すことにより間接的に示すことができるので  
はないかということである。

また、クレームの製法要件は、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  
するかという観点で要旨認定されることから、  
当該製法要件によって、物の構造としてどのよ  
うに先行技術の物と異なるかを、定性的にでも  
又は推定してでも、明細中に記載することが有

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

効と考えられる。

従って、出願前の明細書作成の際には、PBPCで規定した物が、先行技術の物と異なることを、明細書中に、

(i) 製法要件から推定される物の構造を定性的にでも記載し、当該構造が、先行技術の物の構造とどのように異なるかを記載すると共に、(ii) 発明の有する作用・効果について、発明の物と先行技術の物とで異なることを、例えば実施例等で明確に記載し、更に、(iii) (ii) で記載した作用・効果の違いが何故生じたのかを、(i) で推定した構造の違いから説明することで、PBPCの発明の物と、先行技術の物との違いを主張できる有効手段となりうる可能性があると思料される。

また、本事件ではPBPCの許容性として、「特段の事情」がある場合の見解が示されたが、PBPCにおいて具体的な物を想定できる場合は、発明は明確と考えられることから、改訂前の審査基準でも示されていたように、発明の要旨認定において、「特段の事情」は考慮されなくても問題は無いと思われる。このことは、4.1.(1)の「印鑑基材」事件において、特許発明の技術的範囲を特定するに当たって、「特段の事情」の有無について考慮されていないことと合わせて、機械構造物等の発明において、製法要件から具体的な物を想定できる場合は、PBPCを用いるケースも、出願人の選択肢としてはあり得るものと考えられる。

### 4.2 審決例の検討

審決例の抽出に当たっては、(株)パテントビューロの特許審決データベース<sup>11)</sup>を使用し、PBPC関連のキーワードにてテキスト検索し、ノイズを除去して41件を抽出した。

41件中、限定説で判断された事例は無く、一部不明な案件を除き、全て同一性説で判断された。また、「特段の事情」について検討された

案件は6件であり、うち、「特段の事情」ありと判断された案件は1件であった。

更にまた、41件中、査定不服審判は27件(全て請求不成立)、無効審判は8件(特許無効3件、一部無効1件、維持4件)、異議申立は6件(特許取消1件、一部取消1件、維持4件)であり、PBPCの発明に対する審査結果を覆すのは難しいことがうかがえた。

以下では、上記抽出案件から特に参考になると考えられた異議申立案件1件を取り出して、その検討結果を記載する。

#### 異議申立事件例

「固体電解コンデンサ及びその製造方法」事件(異議2002-70304、平成14年5月20日)

##### 1) 事件の経緯

本件は、特許異議申立人より、特許第3196832号に係る発明(本件発明)は、先願である特願平9-45650号の当初明細書等に記載された発明(引用発明)と同一であるから、当該特許は第29条の2の規定に違反してなされたものである旨が主張された事件である。

##### 2) 本件発明の内容

本件発明(請求項1)は、「…誘電体層は、前記ニオブの金属粉末を高真空下で焼結して得られる金属焼結体の表面から、前記焼結温度より低い温度における窒化処理を施すことによって、窒素含有量を900~3000ppmの範囲とした後、陽極化成によって、前記金属焼結体表面から酸化を施すことにより形成される、前記窒素含有量により量が定まるニオブ窒化物領域をその内部に含むニオブ酸化物層である…」と、誘電体層を製造方法で規定している。

##### 3) 異議の決定の内容

特許異議申立人は、「窒素濃度分布という構造上の特性の相異によって、引用発明のコンデンサと本件発明のコンデンサとを峻別するのは事実上不可能というべきであるから」、PBPC

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の形式で記載された本件発明は、引用発明と同一の発明である旨を主張した。

これに対して、決定では、「本件発明の固体電解コンデンサは、焼結-窒化-酸化工程により製造され、引用発明の固体電解コンデンサは、窒化-焼結-酸化工程により製造されており、両者は窒化処理が焼結の後又は前と異なっている。(中略)両者の漏れ電流特性について比較すれば、窒素含有量の増加による効果は全く反対であり、両者は物としてその特性が相違していることは明らかである。」とし、引用発明に記載されていないPBPCの製造方法部分に関わるすべての構成要件を比較したわけではなく、製造順序の違いによる物としての特性の違いを比較して判断しているので、本件発明を同一性説で判断したと考えられる。結果として、本件発明と引用発明とは異なり、当該特許は第29条の2の規定に違反してなされたものではないと判断した。

また、本件においては、「第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない」旨、特許異議申立人が主張したのに対し、決定では、「本件発明は、製造方法による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定できないことが理解できる。(中略)本件発明と引用発明は、区別可能であるから、本件発明は、当該製造方法により製造される物と出願時の技術水準との関係が理解できる。したがって、本件発明の範囲が明確でないとはいえない。」として、「特段の事情」及び「改訂前審査基準における明確性要件」についての判断も行った。

### 4) 本事件から導かれる実務上の留意点

本件では、PBPCにおける製造方法の差異ではなく、発明の有する作用・効果の差異で本件発明と引用発明との違いが判断された。このように、製造方法に限定されることなく、同一性説でPBPCの要旨認定が解釈されても新規性・

進歩性を主張するには、明細書等で、その発明の有する作用・効果を、実験結果なども含めてきちんと記載し、発明の有する作用・効果の差異で引用発明との違いを説明できるようにしておくことに留意すべきである。

## 5. 審査基準および事例から導かれる実務上の留意点

### 5. 1 PBPCに関する審査基準から導かれる実務上の留意点

#### (1) 記載要件(明確性要件)の審査基準に関して

図5に記載要件の審査基準フロー(改訂後)を示す。3章で発明が不明確となる類型(I)、(II)は、どちらか一方にでも該当した場合は不明確とされることから、(I)と(II)のいずれにも該当しないことが、発明が明確であるための必要条件になると考えられる。ここで、(I)と(II)は発明が不明確となる場合の類型であり、いずれにも該当しないからといって、必ずしも発明が明確とまでは言えないことに留意すべきである。

(I)に関しては、PBPCは、製造方法で生産物を特定しようとする発明であることから、請求項に記載された事項に基づいて、製造方法を理解できない場合は、発明として不明確であることは当然と言える。

従って、出願人はPBPCによる発明を出願するに当たっては、PBPCに記載の製造方法部分(出発物や製造工程等)を理解できるように、明細書中に明示するか、出願時の技術常識から製造方法は明らかであることを確認しておく必要がある。

(II)に関しては、改訂後審査基準の事例19から判るように、PBPCに記載の製造方法部分が、生産物の特徴(構造や性質等)にどのような影響を与えるかを、理解できるように明細書



本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

中に記載する必要がある。逆に、当該製造方法部分が、事例に記載のような生産物の収率や生産効率の向上といった、製造方法の発明の特徴を有することしか理解できない場合は、発明として不明確とされることを留意すべきである。

図6に記載要件の審査基準フロー（改訂前）を示す。改訂前の審査基準においては、出願時の技術常識を考慮して、クレームから具体的な物を想定できる場合、発明は明確とされているが、この場合、PBPCで特定される具体的な物

を想定できることから、審査基準の改訂にかかわらず発明は明確であると考えられる。

このケースで、明確とされるPBPCの表現としては、例えば「溶接された…物」、「エッチング処理された…物」等が考えられるが、当該例の場合、これらの製造方法で製造された物は、具体的な物が想定できると共に、想定される物は他の製造方法では得られないと考えられ、結果として製造方法に限定された物になってしまう。従って、当該例では限定説で解釈さ

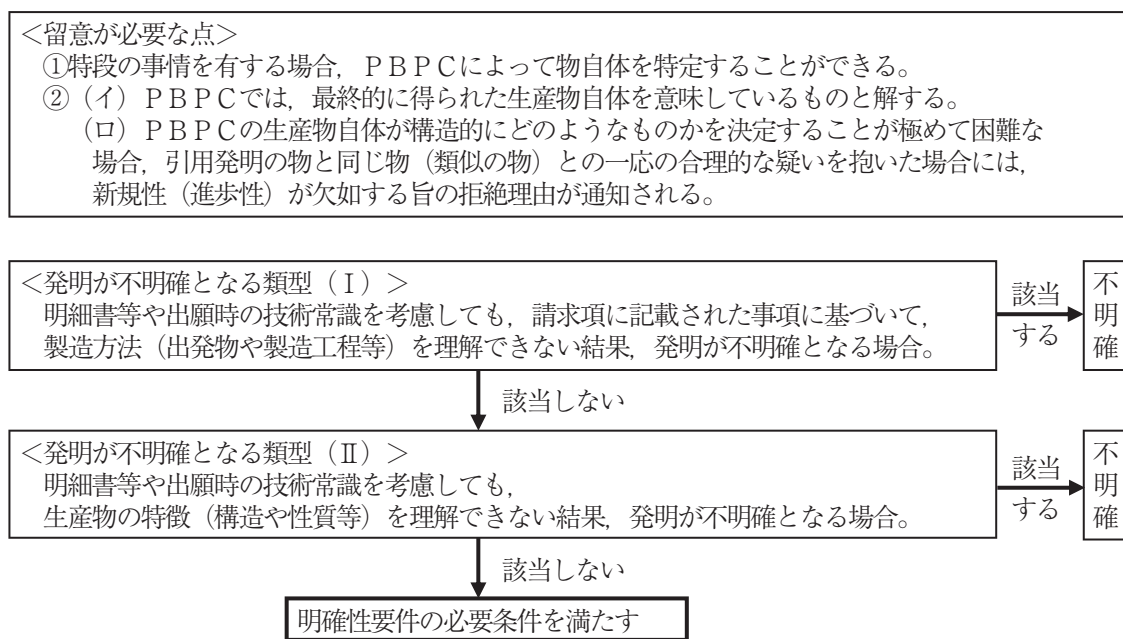


図5 記載要件の審査基準フロー（改訂後）

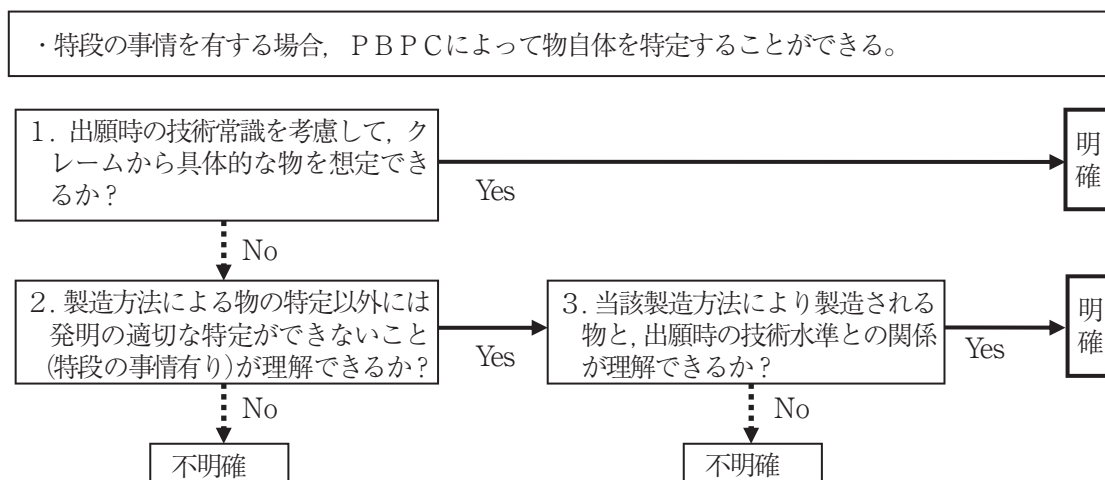


図6 記載要件の審査基準フロー（改訂前）

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れても問題無いと考えられる。なお、当該例は、製造方法以外で物を直接的に特定することが不適切な（不可能ではないものの理解しにくくなる度合いが大きい）ケースとも考えられる。

また、このケースで明確とされる他の例としては、「機械要素Aと機械要素Bの間に機械要素Cを挿入して得られた物X」のように、他の製造方法（例えば、機械要素Cを機械要素Aと機械要素Bとで挟み込んで得られたX、等）でも得られると考えられる物の場合もあるが、当該例は製造方法で特定する必要性は無く、「機械要素Aと機械要素Bの間に機械要素Cが配置されている物X」のように物の構造として記載することができ、当該例の場合はPBPCとする利点は殆どないと考えられる。逆に、PBPCとすると、権利化後の特許発明の技術的範囲の確定の場面において、限定説で権利範囲を狭く解釈されるおそれがあることに留意すべきである。但し、機械構造物等の発明をクレームに記載する際に、機能クレームと同じように表現のし易さから意識せずに上記のような製造方法規定を構成の一部に組み入れている場合も多いと考えられ、注意が必要と思われる。

### (2) 新規性・進歩性の審査基準に関して

前提となる考え方としては、PBPCは最終的に得られた生産物自体を意味しているとして判断される。

判断手法としては、審査官が、製造方法による生産物と引用発明の物とが同じ物である等との一応の合理的な疑いを抱いた場合には、他の部分に相違がない限り、新規性等が欠如するとされる。

例えば、「請求項に係る発明と、出発物質が類似（同一）で、同一（類似）の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合」等である。

従って、一応の合理的な疑いを抱かれないよ

うに、明細書中には、先行技術とは製造方法が異なることを明確に記載しておくことが必要であるが、最終的に得られた生産物自体が異なることも、推定構造（定性的にでも）や作用・効果の違いにより、先行技術の物に対して新規性・進歩性を主張できるように十分に記載しておく必要があると考えられる。

## 5. 2 事例検討から導かれる実務上の留意点

### (1) PBPCを活用する際に考慮すべきデメリット

PBPCでの出願に当たっては、以下のデメリットを考慮して、PBPCでない表現できないのか否かを十分検討して活用する。

①侵害系訴訟において、PBPCによってクレーム化された特許権により、特許権者が勝訴した例は極めて少ない。

②審決において、PBPCにより記載した発明によって、出願人（または特許権者）が勝利した例は少なく、特に不服審判では殆ど見当たらない。

③審査・審判等の発明の要旨認定の場面では、同一性説で厳しく新規性・進歩性を判断され、権利行使の際の、特許発明の技術的範囲の確定の場面では限定説で狭く解釈される恐れがあり、出願人（特許権者）にとって不利である。

④イ号（被疑侵害品）が、PBPCの技術的範囲に含まれることを立証することが難しい。

### (2) PBPCを活用する場合の留意点

発明をPBPCで規定せざるを得ない事情がある場合は、以下の点に留意すべきである。

1) 製造方法により限定することによる従来技術との作用・効果の差を、明細書中に明示する。さらに、先行技術との製造方法の違い、及び、作用・効果の違いから考えられる「物」そのものとしての違いが何かを、定性的にでも推定して、明細書中に記載する。(4. 1, 4. 2参照)

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2) 権利行使の際に、出願経過の参酌により、製造方法に限定されて解釈されないように、引例との差異を主張する際は、製造方法そのものの違いを主張するのではなく、製造方法の違いによって物が異なることを主張すべきである。(4. 1参照)

3) 製造方法でもクレーム化できる場合は、PBPCに加えて、製造方法のクレームも併記すべきである。理由として、以下のようなものが挙げられる。

①PBPCが権利化できなかった場合のリスクヘッジ(限定的減縮による補正ではカテゴリー変更不可<sup>12)</sup>)

②特許法第104条(生産方法の推定)の適用を受けるため(PBPCは、あくまで物の発明のため第104条の生産方法の推定は働かない<sup>12)</sup>)

### (3) PBPCのパターン別の留意点

PBPCのパターン別の留意点は以下のとおりである。

1) 工程A、工程B・・・からなる製造方法で製造した物X(全ての構成を製造方法で規定したケース)

①「特段の事情」があると考えられる場合は、そのことが判るように明細書に記載し、上記5. 2(2)に注意して明細書を作成する。

②「特段の事情」が無い場合、製造方法に発明の特徴がある場合は製造方法としてクレーム化し、物そのものの構造や特性で規定でき、かつ物として先行技術と差別化できる場合は通常の物のクレームとすべきである(安易にPBPCとすべきでない)。

2) 工程A・・・を含み、構造B・・・を有する物X  
(構成の一部に製造方法を含むケース)

①「特段の事情」がある場合は上記1)の①と同様。

②「特段の事情」が無い場合は上記1)の②

と同様であるが、機械構造物等の発明で、意識されずに一部に製造方法が記載されているケースにおいては、製造方法なのか物の状態を示すのか明確な区別がつかない場合もあるが、「特段の事情」が無いことから権利行使の際は限定説で解釈されるリスクがあることを留意すべきである。

3) 製造方法以外で規定することは不可能ではないが不適切なケース(「溶接により」等)

製造方法以外での物の規定が不適切であると考えられ、当該規定をせざるを得ない場合があるが、想定される物は他の製造方法では得られないと考えられることから、限定説で解釈されても問題無いと考えられる。但し、規定した製造方法以外の方法でも発明が成り立つ場合がないかどうか注意が必要である。なお、このような場合に、異なる製造方法により製造された物(例えば、溶接以外の方法で固着された物)を含むことを主張するならば、PBPCで記載せず、単に「固着された物」などと上位概念化してクレームに記載すべきである。

### (4) 権利行使の際の均等論について

権利行使の際の、特許発明の技術的範囲の確定の場面では、PBPCの解釈として、これまでの実務では上述したように同一性説と限定説が混在していた。イ号が「異なる製造方法により製造された同一と考えられる物」の場合、特許権者は同一性説によりイ号が侵害である旨主張しようとし、被疑侵害者は、限定説により非侵害を主張しようとすると考えられる。

仮に限定説によりクレームに記載の製造方法しか技術的範囲に含まないとされる場合であっても、特許権者は均等論により侵害を主張することができると考えられる。

均等論においては、最高裁が示した均等論の五要件のうち、三要件は特許権者が立証する必要があるが、中でも「非本質的部分であるこ



## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

と」が認められるにはハードルが高いと考えられる。すなわち、PBPCの製法要件中で、イ号と異なる製造方法部分が「非本質的部分」であることを特許権者が主張する必要がある。

この場合、以下の点に留意すべきである。

1) 出願から登録までPBPCとして記載している場合、審査過程において出願人（特許権者）が意見書等でPBPCに記載の製造方法に限定される旨主張していなければ（例えば、PBPCの製法要件について拒絶理由の論点になっていない場合）、特許権者は、製法要件は「非本質的部分」であるとして、イ号の「異なる製造方法により製造された同一と考えられる物」に対して均等論侵害である旨主張できる余地があると考えられる。

2) 出願時にPBPCで記載せず、審査過程において補正によりPBPCとして登録となった場合、被疑侵害者からは均等論の五要件のうち「意識的除外」に該当する、または包袋禁反言の原則により、PBPCに記載した製造方法に限定される旨の主張を受けると考えられるため、「非本質的部分」の主張が上記1)の場合に比べてより困難になると考えられる。但し、審査過程においては、出願人（特許権者）はあくまで引例の物と差別化するためにPBPCにただだけ（PBPCにより引例の物と異なることが明らかで出願当初の明細書等からは他に差別化できる表現が無いような場合）で、当該製造方法以外のすべてを意識的に除外したわけではないことが判断できる場合は、依然として均等論を主張できる余地があると考えられる。

我が国で均等論侵害を認められた事例は多くは無いため、PBPCとイ号との対比において、特許権者の立場では、同一性説により侵害を主張すると共に、仮に限定説で解釈しても均等論侵害である旨主張するのが現状の実務においては現実的であると考えられる。

しかし、今後4. 1 (2) の事件について知財

高裁大合議にて、仮に米国と同様に、原則「限定説」のような判断が示された場合は、特許権者は、PBPCについて「異なる製造方法により製造された同一と考えられる物」を侵害と主張するには均等論に頼らなければならなくなる。このような場合、均等論との関係についてまで知財高裁大合議で示されるか否かについても注目すべき点である。

## 6. おわりに

本稿では、出願人の視点でPBPCの判決例、審決例について検討した。

今回検討した事例では、「特段の事情」がある場合は少ないと考えられ、5章で述べた実務上の留意点を考慮すると、「特段の事情」が無い場合にPBPCを使用するのは権利行使まで考慮すると、リスクが大きいと言える。

一方で、権利行使が目的ではなく、技術提携やクロスライセンス等のために権利化のみが目的の場合は、PBPCを有効活用して進歩性を主張することも有り得ると考えられる。

実務的には、PBPCとしてクレームに製造方法を記載する以上は、PBPCの技術的範囲の判断の際に、製造方法に限定して解釈される可能性があることを出願人は出願時から念頭においておくべきである。

今後4. 1 (2) の事件について知財高裁大合議にて審理されるが、特にPBPCの特許発明の技術的範囲の解釈について、原則として「同一性説」、「限定説」のいずれであるかを明確にする判決が下されるかどうか、最も注目すべき点である。また、「特段の事情」との関係や均等論との関係についても判示されるか否かも注目すべき点である。

権利行使の際の、PBPCの技術的範囲の解釈としては、これまでは上述したように同一性説と限定説が混在していた。よって、上記知財高裁大合議において、PBPCの技術的範囲の解

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

積として統一の見解が出されることが期待される。

当小委員会の検討により、事例から導かれる実務上の留意点から、出願時の目的に応じてPBPCを活用するか否かの一助となることを期待する。

### 注 記

- 1) Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.
- 2) 「プラバスタチンナトリウム」事件(平成19年(ワ)第35324号, 東京地裁平成22年3月31日判決)  
※本稿4. 2 (2) で記載した事件
- 3) 特許・実用新案審査基準「第I部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」2.2.2.1 (7) (平成23年10月改訂前)
- 4) 特許・実用新案審査基準「第I部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」2.2.2.4 (2)
- 5) 清水千春「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)－」知財管理 Vol.58, No.8, pp.1105-1109 (2008)
- 6) 特許・実用新案審査基準「第II部 第2章 新規性・進歩性」1.5.2 (3)

- 7) 特許・実用新案審査基準「第II部 第2章 新規性・進歩性」1.5.5 (4), 2.7, 「第II部 第3章 特許法第29条の2」3.4 (4)
- 8) 特許第3630660号公報 図1(ロ)
- 9) 「印鑑基材」事件(平成19年(ネ)第10025号, 知財高裁平成21年3月11日判決) 判決文から, 図2に控訴人が主張する被控訴人製品の構造, 図3に被控訴人が主張する被控訴人製品の構造, 図4に裁判所が認定する被控訴人製品の構造を, それぞれあくまで筆者が図示したものである。
- 10) 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－最近の日米の判決例に基づいて－」知財管理 Vol.60, No.12, p.1940 (2010)
- 11) 特許審決データベースホームページ  
<http://tokkyo.shinketsu.jp/> (参照日2010年10月28日)
- 12) 「気密電線」事件(不服2007-34914 平成21年2月18日)  
※出願人は拒絶査定不服審判請求後の補正において, 請求項1を「…気密電線」から「…気密電線の製造方法」にカテゴリー変更する補正を行っており, 補正却下となっている。

(原稿受領日 2011年10月14日)