

## プロダクト・バイ・プロセス・クレイムについて 製法に限定し発明の要旨を認定した事件

知財高裁 平成25年1月21日判決  
平成24年(行ケ)第10196号  
審決取消請求事件

吉 田 広 志\*

### 【要 旨】

本件は、クレイムの一部がプロダクト・バイ・プロセス形式で記載された発明の要旨を、製法に限定して解釈した事案である。プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの要旨認定をどう考えるべきかについては、平成24年知財高裁大合議判決と、平成3年最高裁判決の関係をどのように考えるかが鍵となる。本件は、審査経過を反映して製法に限定して要旨認定した事案である。

### 【事 実】

原告（X・出願人）は、発明の名称を「孔なし且つむき出しのエラストマー層を含有する使い捨て吸収性物品」とする発明について、平成18年6月29日を国際出願日として特許出願をした（特願2008-519657、優先権主張日平成17年6月29日）。ところが平成22年12月9日に拒絶査定を受け、平成23年4月14日に拒絶査定不服審判（不服2011-7942号事件）を請求したところ、特許庁は、平成24年1月23日に拒絶審決を下した（以下、本件審決）。

Xは知的財産高等裁判所（以下、知財高裁）に上記審決の取り消しを求めて訴え提起したと

ころ、知財高裁はXの請求を認め、審決を取消す判決（以下、本判決）を下した。

特許請求の範囲（判旨に関係する部分のみ）は以下のとおりである。

「【請求項1】 …伸縮部材であって、孔なし且つむき出しのエラストマー層を含み、…(略) …前記エラストマー層は、単一材料又は材料の混合物の層であり、…(略) …前記伸縮部材は、前記エラストマー層を得る工程と、当該エラストマー層の1以上の表面への粉末の塗布を含むブロッキング防止処置を当該エラストマー層に施す工程と、当該エラストマー層を1以上の不織支持ウェブ層に積層する工程と、を含む方法によって得られ…(略) …ることを特徴とする使い捨て吸収性物品。」

主に進歩性が争われたが、引用例1は特表2005-508222号公報、引用例2は特表平9-504715号公報である。

### 【判 旨】

相違点2に関する判断について、審決の誤りを指摘し、審決を取消した。

「…伸縮部材を含む使い捨て吸収性物品に関

\* 北海道大学大学院法学研究科 教授  
Hiroshi YOSHIDA

し、…(略)…本願発明は、上記の課題を解決するため、不織布層を含むかかるフィルムの積層プロセスを促進するのに必要とされるブロッキング防止を助ける機構を備えるものであることが認められる。また、本願発明における伸縮部材は、『前記エラストマー層を得る工程と、当該エラストマー層の1以上の表面への粉末の塗布を含むブロッキング防止処置を当該エラストマー層に施す工程と、当該エラストマー層を1以上の不織支持ウェブ層に積層する工程』の3つの工程を、このとおりの順序で含む方法により得られるものであると解される。』

「…引用発明は、エラストマー部材を有する伸縮性複合体ないしその製造方法に関するものであって、伸縮性積層体が『カット・アンド・スリップ』プロセスで、製品の望ましい位置に粘着剤で貼り付けられる必要があり、異なる伸縮性の伸縮性積層体を用いたり、これらを製品の異なる位置に貼り付けたりするには、複数のカット・アンド・スリップユニットが必要なことがあるため、プロセスが厄介で複雑なものになるとの課題があり、これを解決する手段として、エラストマー構成成分を形成する工程とエラストマー構成成分を基材に結合する工程とが1つの工程の連続したプロセスに組み合わされた、新しいプロセスを提供するものであることが認められる。』

「…すなわち、引用発明の課題及びその解決手段は、異なる伸縮性の伸縮性積層体を『カット・アンド・スリップ』プロセスで製品の望ましい位置に貼り付ける工程を効率化する目的で、エラストマー構成成分を形成する工程と基材に結合する工程を1つの工程の連続したプロセスに組み合わせるといふものであって、本願発明の課題及びその解決手段である、エラストマーフィルムから剥離ライナーを分離、除去し、巻き上げるためのプロセスを促進する目的で、不織布層を含むかかるフィルムの積層プロセス

を促進するのに必要とされるブロッキング防止を助ける機構を備えることとは全く異なるというべきである。また、引用刊行物1には、エラストマー材をグラビア印刷等により基材に直接付加する方法と、エラストマー材を中間体の表面に配置した後、オフセット印刷のように間接的に基材に移す方法が挙げられるところ、前者の方法は、流体状のエラストマー材が基材に直接付加されるため、エラストマー層がブロッキングすることはなく、後者の方法は、エラストマー材はいったん中間体の表面に配置されるものの、引き続き中間層ごと基材に圧着、転写されるため、やはりエラストマー層がブロッキングすることはないから、引用発明における伸縮性複合体の製造方法で、エラストマー構成成分を形成した後、基材に結合する前にブロッキングが生じるおそれはないといえる。

そうすると、引用発明における伸縮性複合体の製造方法において、エラストマー構成成分を形成後、基材に結合する前に、ブロッキング防止処置を適用する動機付けはないというべきであり、これにブロッキング防止処理工程を含むとすることは、当業者が容易に想到することではないから、引用発明から、相違点2に係る本願発明の構成である「当該エラストマー層の1以上の表面への粉末の塗布を含むブロッキング防止処置を当該エラストマー層に施す工程を含む方法によって得られ」との構成に至ることは、当業者にとっても容易ではないというべきである。

したがって、相違点2について、『引用発明において、伸縮部材を得る方法についての特定に、エラストマー層表面へのブロッキング防止処置工程を含むとすることは、当業者が容易に想到しうる』とした審決の判断は誤りである。』

## 【研究】

### 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレイム形式による発明の要旨認定の問題

本判決は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレイムに関し、特許性を否定した審決を取消した判決である。本判決は、知財高判平成24・1・27判例時報2144号51頁〔プラバスタチンラクトン I 2 審〕大合議判決<sup>1)</sup>（以下、適宜「大合議判決」）後になされたものであり、大合議判決との関係や具体的な適用場面を考える材料となり得るものである。

特許性を判断する場合に行われる特許請求の範囲（以下、「クレイム」とも）の解釈は、「発明の要旨認定」と呼ばれる。特許請求の範囲に製造方法を含む物の発明、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレイムの特許性判断においては、発明の要旨をどのように認定するかによって判断が分かれ得る。

すなわち、「製造方法Pによって製造された物質A」というクレイムの場合、発明の要旨をクレイム中に記載された製造方法Pによって製造された物質Aに限定せずに認定すれば（物質同一説）、公知物質Aがたとえ製造方法Qによって製造された物だとしても、新規性等不充足ということになる。反対に、発明の要旨を製造方法Pによって製造された物質Aに限定して認定すれば（製法限定説）、製造方法Qによって製造された公知物とは同一でなく新規性は否定されない、ということになる<sup>2)</sup>。

わが国特許制度は、審査主義の下、特許性の判断を特許庁、侵害判断を裁判所が行うという二元構造となっている。これは、特許性の判断は技術的知識を要するため、専門官庁たる特許庁を介在させた方が裁判所の負担を軽減でき、制度を安定的に運用できると考えられたからで

ある。特許法104条の3導入以降は侵害裁判所でも事実上特許性判断を行うこととなったが、それでも裁判所の負担軽減機関としての特許庁の役割は変わってはいない。

### 2. 要旨認定と技術的範囲の関係

ところで、特許性の判断（特許庁の審査）は、排他権を適切な範囲に設定させるために行うものである。したがって、審査段階では具体的に侵害対象物が見えることはないものの、要旨認定は、当該発明が仮に特許された場合に排他権がどこまで及ぶか、ということを考えずに解釈することは許されない。

したがってこれらの事情を踏まえると、特許庁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレイムについて、(i) 要旨認定を物質同一説で行った場合には、製造方法が異なる物質に対しても排他権が及ぶことを前提として審査を行わねばならないから、「製造方法Pによって製造された物質A」という発明は、製造方法Qによって製造された物質Aが公知の場合、新規性が無いことになる。製法が異なるという理由で新規性を認めてしまうと、侵害訴訟の場面で排他権の範囲を物質同一説で解釈した場合、新規性が無いのに排他権が認められるという、いわゆる「審査漏れ」が生じるからである。

他方、(ii) 要旨認定が製法限定説で行われた場合、製造方法Qによって製造された物質Aが公知であったとしても、「製造方法Pによって製造された物質A」とは異なるから、特許が認められる可能性がある。ところが、排他権解釈の場面になって物質同一説が採られてしまうと、製造方法Qによって製造された物質Aに排他権が及んでしまい、「審査漏れ」が生じることになる。もっとも審査の段階で、排他権も製法限定説で解釈される保証があるのなら、製法に限定して要旨認定しても、「審査漏れ」が生じることはない。

もちろん、(iii) 要旨認定を物質同一説で行えば、侵害裁判所における排他権の解釈の場面で製法限定説を採用しても「審査漏れ」は生じないが、今度は、特許性判断という（出願人から見れば）リスクを負ったにもかかわらず排他的保護が受けられないという「保護漏れ」が生じる<sup>3)</sup>。

もっとも、特許庁における要旨認定通りに裁判所が技術的範囲（排他的範囲）を解釈するという保証はどこにもないため、従来の裁判例では、「審査漏れ」の危険を回避すべく、要旨認定は物質同一説によってなされていた（代表的な裁判例として、東京高判平成14・6・11判時1805号124頁〔光ディスク用ポリカーボネート成形材料I〕<sup>4)</sup>）。

この点について、前掲〔プラバスタチンラクトンI 2審〕は、プロダクト・バイ・プロセス・クレ임을真正と不真正とに二分したうえで（以下、二分論）、(i) 真正である場合は要旨認定も技術的範囲も、製法に限定せずに物を基準として解釈し、(ii) 不真正である場合は要旨認定も技術的範囲も、製法に限定して解釈する。ただし、特許性判断の場面でも技術的範囲解釈の場面でも真正（プロダクト・バイ・プロセス形式以外では発明を特定することが不可能・困難な場合）である旨の証明が、出願人／特許権者よりなされない限りは不真正と解釈する立場を示した。

従来、要旨認定と技術的範囲は、判断機関が異なるためにリンクの関係がなく、それがいわばネックとなって、「審査漏れ」を防ぐべく、要旨認定において物質同一説をとらざるを得ないと考えられていた。しかしこれは、侵害訴訟において「保護漏れ」が生じる可能性がある。大合議判決は、真正／不真正の二分論とその証明責任をテコに両者を事実上リンクさせ、要旨認定において製法限定説を採用する途を拓いた。

この判断の背後には、基本的立場として、特許性判断の場面と技術的範囲解釈の場面とでクレーム解釈を分けるべきではないという発想があったものと思われる（(iii) の立場の否定）。さもないと、侵害訴訟の中で特許法104条の3が問題となった場合に、同条のクレーム解釈（要旨認定）では物質同一説、同法70条1項の解釈（技術的範囲）では製法限定説を採用するという、同じ訴訟の中で異なるクレーム解釈が並立するという事態が生じかねない。大合議判決は、これを嫌ったものと考えられる。

もっとも、前掲〔プラバスタチンラクトンI 2審〕は、侵害訴訟の事案である<sup>5)</sup>。他方、本判決のように特許性が問題となった事案では、最判平成3・3・8民集45巻3号123頁〔トリグリセリドの測定法上告審〕が、クレーム中のある用語が明細書で限定的に説明されていたとしても、要旨認定においては限定的に解釈してはならないと述べている<sup>6)</sup>。

前掲〔プラバスタチンラクトンI 2審〕は、出願人から何も証明がなければ不真正として扱う、すなわち製造方法に限定して要旨認定すべきと述べており、この点、前掲〔トリグリセリドの測定法上告審〕との関係が問題となり得る。すなわち、前掲〔トリグリセリドの測定法上告審〕の趣旨を、単純に「クレーム文言は最大限広く解釈すべき」と捉えた場合、原則、審査の場面でも製法に限定して解釈するという立場とは相容れないものとなる。

しかし前掲〔トリグリセリドの測定法上告審〕は、出願人に“試練”を課すこと自体を目的としたものではない。これは、侵害訴訟に先立って審査をしなければならないという、特許制度の構造を前提とした上で、「審査漏れ」を極力なくす手法を採用したものだとして捉えるべきであろう（(i) または (iii) の立場）。

したがって、審査と侵害訴訟とのリンク関係が維持されるのであれば、要旨認定において用

語を限定的に解釈しても、侵害訴訟の場面で「審査漏れ」が生じることはない。かえって審査において要旨を広く認定して厳しく特許性を要求しておきながら、侵害訴訟の場面で何の理由もなく用語を限定的に解釈して保護を絞るのである、いわゆる「保護漏れ」が生じる<sup>7)</sup>。

もっとも、時井の最近の研究<sup>8)</sup>によれば、知財高裁（審決取消訴訟）においては近年、前掲「トリグリセリドの測定法上告審」の手法をそのまま採用してはおらず、出願人からクレーム中の用語について限定的主張があれば、いったんは明細書を参照して要旨認定していると言われている。もちろん、限定的に要旨認定することが即、出願人有利に働くわけではなく、限定的に要旨認定してもなお、特許性を満たせない場合が少なくない。

### 3. 製法に限定して要旨認定することの是非

本件においては、クレームの一部が製造方法で表記されているが、判決は、製造方法通りに要旨認定した上で（製法限定説）、当該方法によって製造される伸縮部材は、当該製造方法によるが故に、エラストマーのブロッキングを防止する目的で採用されたものだと解釈した。その上で、引用発明における伸縮性積層体においては、エラストマーのブロッキングを防止するという発想が見られないことから、ブロッキングを防止するために製造方法を特定した本願発明は、引用例から動機付けは得られず、進歩性は否定されないと述べた。

本件のように、プロセス的記載がクレームの一部に止まる例は少なくない<sup>9)</sup>。本件は、審決においてもプロセス的部分に限っていえば、要旨認定は製法に限定して解釈されていた。本判決の対象となった拒絶審決は平成24年1月23日に謄本が送達されており、これは大合議判決より前である。大合議判決により二分論が展開さ

れる以前の本案審決は、従来通り、物質同一説によって要旨が認定されていてもよさそうなのであるが、そうはなっていない。

これは、本件特許出願の経緯が理由であろうと推察される。特に問題となっている請求項1は、当初クレームでは製法の限定が無かったところ、審査官から拒絶理由を通知された後、引用例1との差別化を狙って補正によって繰り入れられた事項である<sup>10)</sup>。これは、明細書段落0013を根拠としており、この部分を引用例1との相違点として強く主張している。

審査側は、この点を考慮してもなお、拒絶査定および拒絶審決を維持したが、いずれにしても、発明の要旨は製造方法に限定して解釈しているように見える<sup>11)</sup>。

結果として、本案審決は、前掲「プラバスタチンラクトンI 2審」の先取的な要旨認定をしていたことになる。もっとも本判決は審決を取消したが、要旨認定は審決と共通しており、この点で勝負が分かれたわけではない。

この点は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特殊性が現れている。すなわち、出願人が明細書の記載を頼りに補正によってクレームを限定する時、プロセスの記載でない通常の場合は用語の問題として、限定したことが明らかになる。

たとえば、リパーゼをRaリパーゼと限定すれば、Ra以外のリパーゼは用語の問題として含まれなくなる。しかし、プロセス的記載によって限定した場合、もともとプロセス的記載には、製法に限定して要旨認定するかどうかという論点があるため、補正によってそれを繰り入れても、（製法による）限定事項として解釈されない可能性が、理屈の上では存在する。

特に本件発明のように、方法的記載がクレームの全体ではなく一部にしか及んでいない場合、クレームを限定する意図を明らかにするために、物の発明を方法の発明に補正することは

不可能である（「製造方法Pによって製造された物質A」から「物質Aを製造する製造方法P」のように、文言上明らかに製造方法Pに限定する方法がない。）。

本件の場合、製造方法の限定がない当初クレームから補正によって製造方法を繰り入れた経緯があるため、侵害訴訟において、出願経過禁反言等の法理<sup>12)</sup>が適用されようから、製造方法の部分为非限定的に解釈することで審査漏れが生じる可能性はほとんど考えられない。

手続の経緯を踏まえた上で要旨認定した点は、評価すべきであろう<sup>13)</sup>。

#### 4. 進歩性の判断

出願に係る発明と引用例との同一性が問題となる新規性の判断においては、要旨認定が製法に限定されるかされないかは、結論において大きな違いとなる。しかし本件のように、公知技術からの容易推考性が問題となる進歩性の判断は、特許出願された発明と引用発明の両者の間にもともと相違点があることが前提となるが故に、要旨認定を製法限定／非限定のどちらで行うかによって、結論が左右されないことがある<sup>14)</sup>。

本件審決は、プロセス部分が製法に限定して要旨認定されたが、それでも進歩性が否定されている。この点、取消訴訟においては進歩性の判断が審決と異なったために取消事由となったが、要旨認定は審決と共通している。

「製造方法Pによって製造された物質A」というクレームの場合、製造方法Pに限定して要旨認定すれば、引用発明が「製造方法Qによって製造された物質A」とは同一ではないから新規性は肯定される（この場合、実質的には製造方法の発明と変わらない）。しかし、製造方法PとQとが製造方法として近い距離にあるのなら、新規性は肯定されても進歩性が否定されることはあり得る。

当然、新規性が肯定されても進歩性が否定さ

れれば結論は特許性否定になるから、実は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合、発明の要旨を製法に限定して解釈するかしんないかは、結論に対して決定的な影響を与えない可能性がある。そして、特許性を判断する場合に、発明の要旨を狭く＝製造方法に限定して要旨認定した上でも進歩性が否定されるのであれば、広く＝製造方法に限定しないで要旨認定しても、当然に進歩性は否定される。

したがって審査官側に、（出願人に有利に）製法に限定して要旨認定しても進歩性を否定できるという心証が備わったのであれば、その通りに要旨認定して拒絶理由を通知しても構わないだろう。前掲「トリグリセリドの測定法上告審」の判旨の文言に盲従してわざわざ製法非限定で要旨認定して拒絶理由を通知し、出願人に限定的主張をさせた上でさらに製法に要旨認定して再度拒絶理由を通知する、という手間をかける意義はない。特に、前掲「プラバスタチンラクトンI 2審」の法理を受け入れるのであれば、出願人から特段の主張がなければ製法に限定して要旨認定することになるから、なおさらである。

#### 注 記

- 1) 大合議判決については、拙稿「判批」判例時報2160号（判例評論645号）164～182頁（2012年）、設楽隆一/石神有吾「判批」『特許判例百選』[第4版]（別冊ジュリスト209号・64事件）（2012年・有斐閣）130～131頁、鈴木将文「判批」Law & technology 57号54～64頁（2012年）、愛知靖之「判批」速報判例解説12号233～236頁（2013年）。大合議判決以前のプロダクト・バイ・プロセスに関する研究として、拙稿「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲（1）～（2）」知的財産法政策学研究12号241～299頁、13号131～170頁（2006年）、および拙稿で引用した文献参照。
- 2) 後者の場合でも、特に方法的記載がクレーム全域に及んでいる場合は、形式上は物の発明であ

- るが、実質的には製造方法の発明と同じことになる。すなわち、「製造方法Pからなる物質A」と「製造方法Qからなる物質A」は同一ではないということになり、その他の特許要件を充足すれば、両者とも特許になり得る。
- 3) 前掲注1)・判例時報178頁。
  - 4) その他の裁判例について、前掲注1)・知的財産法政策学研究13号132～136頁。
  - 5) ただし、特許法104条の3の判断もなされている。判決が直接的に言及した要旨認定は、無効審判におけるそれであった。その射程が審査に及ぶかどうかは議論が分かれ得るが、及ぶと解釈すべきである(前掲注1)・判例時報177頁)。
  - 6) 拙稿「発明の要旨認定とクレームの記載－リパーゼ事件－」『特許判例百選』[第4版](別冊ジュリスト209号・61事件)(2012年・有斐閣)および引用文献参照。
  - 7) 前掲注1)・判例時報173, 176頁, 南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」特許55巻5号23頁(2002年)も参照。
  - 8) 時井真「クレーム解釈の現況」知的財産法政策学研究40号1～18頁(2012年)。
  - 9) 前掲注1)・知的財産法政策学研究12号248～251頁。
  - 10) 平成22年8月12日付手続補正書参照。
  - 11) 平成22年12月9日付拒絶査定および審決より。この点、審査官及び審決は、補正によって繰り入れられた事項が当業者にとって周知であるとの立場をとっていることから、仮に(出願人に有利に)限定的に解釈してもなお、進歩性を満たさないと考えていたようである。
  - 12) 増井和夫=田村善之『特許判例ガイド』[第4版]172～180頁(2012年)。
  - 13) 前掲注1)・知的財産法政策学研究13号135～136頁も参照。
  - 14) 前掲注1)・判例時報177～178頁。

(原稿受領日 2013年5月16日)

