

[韓国] プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最近の大法院判例の考察

大法院, 2015年1月22日言渡 2011フ927全員合議体判決
大法院, 2015年2月12日言渡 2013フ1726判決

朴 商 敦*

抄 録 韓国の特許実務において、最近までプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関する統一された判断基準がなかった。しかし、今年初めに大法院は、2015.1.22.言渡2011フ927全員合議体判決、及び2015.2.12.言渡2013フ1726判決を通じてプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性判断及び侵害判断において、製造方法が記載された物の発明の技術的構成や権利範囲は、当該製造方法に限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含め、特許請求範囲の全ての記載によって特定される構造や性質を持つ物として把握して判断しなければならないと判示し、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関する判断基準を明確にした。本稿では上記2つの大法院判決について紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 大法院927判決
 2. 1 事件の経緯
 2. 2 本件特許
 2. 3 原審判決
 2. 4 大法院の判決
3. 大法院1726判決
 3. 1 事件の経緯
 3. 2 本件特許及び確認対象発明
 3. 3 原審判決
 3. 4 大法院の判決
4. 大法院の判決に関する考察
 4. 1 PBPクレームの特許性の判断における要旨認定について
 4. 2 製造方法によって物を特定せざるを得ない特別な事情がある場合と、そのような事情がない場合を区別して取り扱うかどうかについて
 4. 3 PBPクレームの侵害判断における権利範囲の解釈について

5. 実務上の留意点
 5. 1 出願時のクレームの作成において
 5. 2 出願時の明細書の作成において
 5. 3 出願審査の過程において
 5. 4 第三者の実施において
6. おわりに

1. はじめに

物の発明の請求項に製造方法が記載されている、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、簡単に「PBPクレーム」という）は、長い間にわたって複雑な実務上の論議を引き起こしてきた。主に論議の対象になったのは、PBPクレームが適法な特許請求の範囲の記載として許容されるかどうか、特許性の判断及び侵害判断において、請求項に記載された製造方法

* 金・張 法律事務所 弁理士 Sang-Don PARK

が発明を限定する要素として考慮されるべきかどうかである。

このうち、PBPクレームが、適法な特許請求の範囲の記載として許容されるかどうかについては、2007年の特許法の改正により、特許請求の範囲の記載要件のうち「発明の構成になくはならない事項だけで記載されること」という要件を規定していた旧特許法第42条第4項第3号を削除し、「特許請求の範囲を記載する時は保護を受けようとする事項を明確にすることができるように発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質またはこれらの結合関係などを記載しなければならない」と規定した第42条第6項を新設することによって、物の発明の請求項に製造方法を記載することも、そのような記載によって発明が明確に特定される限り、一般に許容されるようになったと言える。

一方、特許性の判断及び侵害判断において、PBPクレームに記載された製造方法が、発明を限定する要素として考慮されるべきかどうかについては、発明の技術的構成や権利範囲は、製造方法により限定されず、「物」自体を基準に判断すればよいという、いわゆる「物同一説」の立場と、製造方法が発明を限定するものと見て「物」だけでなく、請求項に記載された「製造方法」まで共に考慮して判断しなければならないという、いわゆる「限定説」の立場が長い間にわたって対立してきた。

これについて、韓国では、これまで統一的な判断基準がなかったが、今年初めに、大法院は、2015.1.22.言渡2011フ927の全員合議体判決（以下、「大法院927判決」という）を通じて「製造方法が記載された物の発明の特許要件を判断するにおいて、その技術的構成を製造方法自体に限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含めて特許請求の範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物として把握

し、出願前に公知となった先行技術と比較して新規性、進歩性などがあるかどうかを詳察しなければならない」と判示し、特許性の判断において「物同一説」の立場を取るという点を明確にした。その後、2015.2.12.言渡2013フ1726の判決（以下、「大法院1726判決」という）を通じて「製造方法が記載された物の発明に関する上記のような特許請求の範囲の解釈方法は、特許侵害訴訟や権利範囲確認審判¹⁾など、特許侵害の段階で、その特許発明の権利範囲に属するかどうかを判断するにおいても同様に適用されなければならない」と判示し、侵害判断においても「物同一説」の立場を取るという点を明確にした。

この大法院927、1726両判決は、これまで論議が続いてきたPBPクレームの解釈論を一挙に整理した点で意義が大きいと言える。

本稿においては、大法院927、1726両判決について概観した後、その意義及び実務上の留意点について考察する。

2. 大法院927判決

2.1 事件の経緯

本件は、発明の名称が「ポリビニルアルコール系重合体フィルム及び偏光フィルム」である特許第696918号において、PBPクレームの形で記載されている請求項9の進歩性判断が問題となった登録無効事件である。

本件特許の請求項6に記載された発明（以下、「第6項の発明」という）は、「偏光フィルムの製造方法」に関するものであり、請求項9に記載された発明（以下、「第9項の発明」という）は、第6項の発明の製造方法によって製造される「偏光フィルム」に関するものである。

本件の争点は、偏光フィルムの製造方法に関する第6項の発明が各比較対象発明によって進歩性が否定されないという理由だけで、第9項の

発明の偏光フィルム自体が各比較対象発明に照らして進歩性を備えているかどうかを判断することなく、直ちに第9項の発明の進歩性も否定されないと判断することができるかどうかである。

これについて、原審²⁾は肯定的に判断したが、大法院は全員合議体の判決を通じ、原審判決を覆して、製造方法に関する第6項の発明の進歩性が否定されないという理由だけで、直ちにその製造方法によって製造された物の発明である第9項の発明の進歩性が否定されないと判断することはできないという趣旨で判断した。

以下では、本件特許、原審判決、及び大法院判決の内容について詳察する。

2. 2 本件特許

本件特許の請求項6及び請求項9の記載は次の通りである。

【請求項6】

酢酸ナトリウムの含有量が、ポリビニルアルコール系重合体に対して0.5重量%以下であり、1以上100未満の重量浴比の30~90℃の温水で洗浄して得られるチップ状態のポリビニルアルコール系重合体を原料として用いて膜製造することを特徴とする、10cmの正方形であり、厚さが30~90 μ mであるポリビニルアルコール系重合体フィルムを50℃の1 ℓ の水中で4時間放置した時のポリビニルアルコール系重合体の溶出量が10~60ppmであるポリビニルアルコール系重合体フィルムであって、酢酸ナトリウムの含有量がポリビニルアルコール系重合体に対して0.5重量%以下であるポリビニルアルコール系重合体フィルムを4~8倍の延伸倍率で一軸延伸する工程、染色する工程及び固定処理する工程を含む偏光フィルムの製造方法。

【請求項9】

一軸延伸に用いられるポリビニルアルコール系重合体フィルムが、1以上100未満の重量浴比の30~90℃の温水で洗浄して得られるチップ

状態のポリビニルアルコール系重合体を含み、膜製造原料の酢酸ナトリウムの含有量がポリビニルアルコール系重合体に対して0.5重量%以下である膜製造原料を用いて膜製造される、10cmの正方形であり、厚さが30~90 μ mであるポリビニルアルコール系重合体フィルムを50℃の1 ℓ の水中で4時間放置した時のポリビニルアルコール系重合体の溶出量が10~60ppmであるポリビニルアルコール系重合体フィルムを、4~8倍の延伸倍率で一軸延伸する工程、染色する工程及び固定処理する工程を含む工程から製造される偏光フィルム。

以上のように、請求項6は「偏光フィルムの製造方法」に関するものであり、請求項9は、請求項6に記載された発明の構成をそのまま含む「偏光フィルム」に関するものである。

2. 3 原審判決

本件の原審判決である特許法院2011.4.8.言渡2008ホ6239判決の概要は次の通りである。

イ. 本件特許の第6項の発明は、「偏光フィルムの製造方法」に関する発明であるが、比較対象発明1~5と比べて、目的の特異性、構成の困難性及び効果の顕著性が認められるため、各比較対象発明によってその進歩性が否定されない。

ロ. 本件特許の第9項の発明は、第6項の発明の構成をそのまま含むことを特徴とする「偏光フィルム」に関する発明であるが、第6項の発明が、各比較対象発明によって進歩性が否定されない以上、これと同一の技術的特徴をそのまま有している第9項の発明も各比較対象発明によって進歩性が否定されないと言える。

2. 4 大法院の判決

このような原審判決について、大法院は次のような趣旨の判決を下した（下記は、大法院判決の一部を抜粋要約したものである）。

イ. 特許請求の範囲が全体的に物として記載されていながら、その製造方法の記載を含んでいる発明（以下、「製造方法が記載された物の発明」という）の場合、製造方法が記載されているとしても、発明の対象はその製造方法ではなく、最終的に得られる物自体なので、発明の種類のうち「物の発明」に該当する。

ロ. 物の発明の請求項に記載された製造方法は、最終生産物である物の構造や性質などを特定する1つの手段としてその意味を有するだけなので、製造方法が記載された物の発明の特許要件を判断するにおいて、その技術的構成を製造方法そのものに限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含めて特許請求の範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物と把握して出願前に公知となった先行技術と比較して新規性、進歩性などがあるかどうかを詳察しなければならない。

ハ. 一方、生命工学分野や高分子、混合物、金属などの化学分野などにおける物の発明の中には、ある製造方法によって得られた物を構造や性質などで直接的に特定することが不可能または困難であり、製造方法によってのみ物を特定せざるを得ない事情があり得るが、このような事情によって製造方法が記載された物の発明であるとしても、その本質が「物の発明」という点と、特許請求の範囲に記載された製造方法が物の構造や性質などを特定する手段に過ぎないという点は同様であるので、このような発明と、そのような事情はないが製造方法が記載された物の発明とを区分し、その記載された製造方法の意味を異なって解釈するものではない。これに背馳される従来の大法院の判例³⁾は全て廃棄する。

ニ. 前記の法理に照らしてみると、製造方法が記載された物の発明に該当する第9項の発明については、製造方法の記載を含む特許請求の範囲の全ての記載によって特定される構造や性

質を有する物の発明だけを各比較対象発明と対比して進歩性の有無を判断しなければならないにもかかわらず、原審はそのように判断せず、製造方法に関する第6項の発明の進歩性が否定されないという理由だけで、直ちにその製造方法により製造された物の発明である第9項の発明の進歩性も否定されないと判断したので、このような原審判決には、製造方法が記載された物の発明の進歩性の判断に関する法理を誤解し、判決に影響を及ぼした違法がある。

以上のように、大法院は、今回の判決を通じてPBPクレームの特許性判断の時の発明の要旨認定において「物同一説」の立場を取るという点を明確にすると共に、製造方法によって物を特定せざるを得ない特別な事情がある発明と、そのような事情はないが製造方法が記載された発明とを区分して、製造方法の意味を異なって解釈するものではないという立場を明確にした。

3. 大法院1726判決

3.1 事件の経緯

本件は、被上告人が実施準備中であった確認対象発明⁴⁾が「胃腸疾患治療剤用ヨモギの抽出物」を発明の名称とする特許第181751号の請求項7の権利範囲に属するかどうかの問題となった権利範囲確認事件である。

本件特許の請求項6に記載された発明（以下、「第6項の発明」という）は、「ジャセオシジンの製造方法」に関するものであり、請求項7に記載された発明（以下、「第7項の発明」という）は、第6項の発明の製造方法によって製造されたジャセオシジンを有効成分とする胃腸疾患治療剤用「薬学的組成物」に関する発明である。一方、確認対象発明は、第6項の発明とは異なる方法によって製造されるジャセオシジン及びその他の有効成分を含む薬剤学的組成物に関するものである。

本件の争点は、確認対象発明におけるジャセオシジンの製造方法が、第6項の発明のジャセオシジンの製造方法と相違するという理由だけで、直ちに確認対象発明の薬剤学的組成物が第7項の発明の権利範囲にも属しないと判断することができるかどうかである。

これについて、原審⁵⁾は肯定的に判断したが、大法院は、原審判決を覆し、第7項の発明の権利範囲を第6項の発明の製造方法によって製造されたジャセオシジンの範囲内に限定して解釈するのでなく、ジャセオシジンという物自体を基準に解釈しなければならないという趣旨で判断した。

以下では、本件特許と確認対象発明、原審判決、及び大法院判決の内容について詳察する。

3. 2 本件特許及び確認対象発明

本件特許の請求項6及び請求項7の記載は次の通りである。

【請求項6】

ヨモギの葉をメタノールまたはエタノールで抽出してヨモギの抽出物を得、このヨモギの抽出物を脱脂し、クロロホルムで溶出させて小分画物を得、これを再度シリカゲルカラムに充填して溶出させることを特徴とするジャセオシジン(5,7,4「-thiohydroxy-6,3'-dimethoxy flavone)の製造方法。

【請求項7】

第6項のジャセオシジンを有効成分とし、これに薬剤学的に許容される物質が添加された胃腸疾患治療剤用の薬学的組成物。

以上のように、請求項6は「ジャセオシジンの製造方法」に関するものであり、請求項7は、請求項6に記載された発明によって製造される「ジャセオシジン」を有効成分として含む「薬学的組成物」に関するものである。

一方、確認対象発明の説明書⁶⁾によると、確認対象発明は「ヨモギの葉のイソプロパノール

抽出物を有効成分として含む薬剤学的組成物」に関するものであり、その構成は次の通りである。

【確認対象発明】

ヨモギの葉に100%イソプロパノールを加えて抽出して濾過した後、減圧濃縮して製造され、eupatilin0.80~1.3重量%及びジャセオシジン0.25~0.6重量%を含み、血液凝固の抑制作用を示す水溶性成分を含まないヨモギの抽出物を有効成分として含み、これに薬剤学的に許容可能な物質が添加された胃腸疾患治療用の薬剤学的組成物であって、上記ヨモギの抽出物はプロスタグランジン生合成の促進作用を示し、上記薬剤学的組成物は、ヨモギをイソプロパノールとして抽出した軟調エキス状であることを特徴とする薬剤学的組成物。

以上のように、確認対象発明のジャセオシジンを製造する方法は、本件特許の請求項6のジャセオシジン製造方法とは差がある。また、確認対象発明は、ジャセオシジン以外にeupatilinのような他の有効成分をさらに含む。

3. 3 原審判決

本件の原審判決である特許法院2013.6.21.言渡2012ホ11139判決の概要は次の通りである。

イ. 本件特許の第7項の発明は、第6項の発明のジャセオシジンを有効成分とすると限定しており、これは第7項の発明の必須の構成要素と見なければならない。

ロ. 従って、第7項の発明は、第6項の発明の製造方法によって限定されたジャセオシジンを有効成分とし(以下、「構成1」という)、これに薬剤学的に許容される物質が添加された(以下、「構成2」という)、胃腸疾患治療剤用の薬学的組成物(以下、「構成3」という)と解釈することが妥当である。

ハ. ヨモギの葉からヨモギの抽出物を得るのに用いる溶媒として、第7項の発明の構成1はメタノールまたはエタノールを用いる一方、確

認対象発明は100%のイソプロパノールを用いるという点で差がある。

二. 確認対象発明は、第7項の発明の構成1と同一または均等な構成を有さないところ、第7項の発明の要旨を全部含んでいるとは見られず、第7項の発明の権利範囲に属さない。

3. 4 大法院の判決

このような原審判決について、大法院は次のような趣旨の判決を下した（下記は、大法院判決の一部を抜粋要約したものである）。

イ. 製造方法が記載された物の発明の特許要件を判断するにおいては、その技術的な構成を製造方法そのものに限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含め特許請求の範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物として把握し、出願前に公知となった先行技術と比較して新規性、進歩性などがあるかどうかを詳察しなければならない。

ロ. 上記のような特許請求の範囲の解釈方法は、特許侵害訴訟や権利範囲確認審判など、特許侵害段階で、その特許発明の権利範囲に属するかどうかを判断するにおいても同様に適用されなければならない。

ハ. ただし、このような解釈方法によって導き出される特許発明の権利範囲が、明細書の全体的な記載によって把握される発明の実体に照らして過度に広いなどの明確に不合理な事情がある場合には、その権利範囲を特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲内に限定することができる。

二. 本件特許の第7項の発明において、その特許請求の範囲に記載されているジャセオシジンの製造方法が、最終生産物であるジャセオシジンの構造や性質に影響を及ぼすわけではないので、第7項の発明の権利範囲を解釈するにおいて、その有効成分は「ジャセオシジン」という単一の物自体と解釈しなければならない。

ホ. 第7項の発明の有効成分は、「ジャセオシジン」という単一の物であるのに対し、確認対象発明の有効成分は、「eupatilin0.80~1.3重量%及びジャセオシジン0.25~0.6重量%を含み、血液凝固の抑制作用を示す水溶性成分を含まないヨモギの抽出物」であるという点で差がある。

ヘ. 本件特許の明細書の記載によると、ヨモギの抽出物に含まれたジャセオシジンは、eupatilin及びヨモギの抽出物中の未知の物質と相互作用をして胃腸疾患の治療と関連して顕著な相乗効果を有すると見られる。従って、確認対象発明の有効成分である「ヨモギの抽出物」は、第7項の発明の有効成分である「ジャセオシジン」と同一または均等とは言えないので、結局、確認対象発明は、第7項の発明の権利範囲に属するとは言えない。

ト. 原審が、第7項の発明の権利範囲を第6項の発明に記載された「ジャセオシジンの製造方法」によって製造されたジャセオシジンに限定して解釈したのは誤りであるが、確認対象発明が、第7項の発明の権利範囲に属しないとした結論は妥当であるので、判決結果に影響を及ぼした違法はない。

以上の通り、大法院は、本判決を通じ、PBPクレームの侵害判断時の権利範囲の解釈においても、特許性の判断時の発明の要旨認定の場合と同様に、「物同一説」の立場を取るという点を明確にした⁷⁾。ただし、そのような基準による判断が明確に不合理な事情がある場合には、例外的に特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲内に権利範囲を限定することができるというただし書を付記している。

4. 大法院の判決に関する考察

4. 1 PBPクレームの特許性の判断における要旨認定について

大法院927判決は、PBPクレームの特許性を

判断するにおいては、その技術的構成を製造方法そのものに限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含んで特許請求の範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物と把握して出願前に公知となった先行技術と比較しなければならないと判示した。

このように、大法院が、PBPクレームの特許性の判断において、「物同一説」の立場を取ったのは、物の製造方法を異にしたとしても公知の物にまで特許を付与することは、新規の物に対して特許を付与することによって技術発展を促進し、産業発展に寄与することを目的とする特許制度の趣旨に符合するとは言えないという点などを考慮したものである。

ただし、大法院927判決は、特許性の判断時に製造方法の記載が請求項にないものと考えて判断しなければならないというわけではなく、物の発明に関する特許請求の範囲にその物の製造方法が記載された場合、その発明の要旨は、当該製造方法によって製造された物と構造や性質が同一の物として特定して判断しなければならないとするものである。

従って、もし特許請求の範囲に記載された製造方法が最終生産物の構造や性質に影響を及ぼさない場合には、製造方法にこだわらず、物そのものだけを基準にして新規性や進歩性を判断することになり⁸⁾、特許請求の範囲に記載された製造方法が最終生産物の構造や性質に影響を及ぼす場合には、その製造方法により製造された物と構造や性質が同一かどうかを基準にして新規性や進歩性を判断することになる。

4. 2 製造方法によって物を特定せざるを得ない特別な事情がある場合と、そのような事情がない場合を区別して取り扱うかどうかについて

大法院927判決の前には、PBPクレームの特許性の判断において、物を構造や性質によって直接特定することが不可能または困難であり製

造方法によって物を特定せざるを得ない特別な事情がある場合⁹⁾と、そうでない場合¹⁰⁾に分けて、特別な事情がない場合には、製造方法を考慮する必要なく、特許請求の範囲の記載によって特定される物だけを先行技術と対比する方法で進歩性の有無を判断しなければならないという趣旨の判決が何件か存在していた¹¹⁾。

このような判決においては、製造方法によって物を特定せざるを得ない特別な事情がある場合について、特許性をいかに判断すべきかについて明示的に言及していなかったが、上記の判決の反対解釈上、特別な事情がある場合には、製造方法を考慮しなければならないと解釈するのが一般的であった。

しかし、大法院927判決は、PBPクレームの特許要件を判断するにおいて、製造方法により物を特定せざるを得ない特別な事情がある発明と、そのような事情はないが製造方法が記載された発明とを区分して特許請求の範囲に記載された製造方法の意味を異なって解釈してはならないという立場を明確にした後、これに背馳される従来の大法院の判例を全て廃棄した。

これは、製造方法によって物を特定せざるを得ない特別な事情があるかどうかによってPBPクレームに記載された製造方法の取り扱いが変わることになると、特別な事情があるかどうかの判断が出願人の事情によって変わり得るため、第三者の予測可能性が低下するおそれがあるという点などを考慮したものである。

従って、今後は、PBPクレームの特許性の判断時、製造方法によって物を特定せざるを得ない特別な事情があるかどうかと関係なく、同一の基準で新規性、進歩性などに関する判断が行われるようになるであろう。

4. 3 PBPクレームの侵害判断における権利範囲の解釈について

大法院1726判決の前には、PBPクレームの侵

害判断時の権利範囲の解釈に関する大法院の判例が存在しなかったが、大法院1726判決を通じて大法院は、PBPクレームの特許性の判断だけでなく、侵害判断においても「物同一説」の立場を取るという点を明確にした。即ち、PBPクレームの権利範囲も製造方法の記載を含んで特許請求の範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物を基準に判断するという点である。

このように、大法院が、PBPクレームの特許性の判断においてだけでなく、侵害判断においても「物同一説」の立場を取ったのは、大法院判例の変更によって特許侵害訴訟においても進歩性がないということを理由に権利濫用の抗弁をすることが可能になったこと¹²⁾を考慮すると、特許性の有無と侵害如何を同一の基準によって判断することが特許請求の範囲の解釈の一貫性のために合理的であるという点などを考慮したものと思われる。

従って、PBPクレームの侵害判断において、もし特許請求の範囲に記載された製造方法が最終生産物の構造や性質に影響を及ぼさない場合には、製造方法にこだわらず、物自体が同一であれば権利範囲に属すると判断されることになり、特許請求の範囲に記載された製造方法が最終生産物の構造や性質に影響を及ぼす場合には、その製造方法によって製造された物と構造や性質が同一の物が権利範囲に属すると判断されることになる。

ただし、大法院は、上記のような判示にただし書を付記し、そのような解釈方法によって導き出される特許発明の権利範囲が、明細書の全体的な記載によって把握される発明の実体に照らして過度に広いという等の明確に不合理な事情がある場合には、PBPクレームの権利範囲を特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲内に限定することができるとし、権利範囲を狭く解釈できる例外的な場合もあり得ることに言及

した。

大法院1726判決では、具体的にいかなる場合に例外が認められるかについては明示していないが、例えば、明細書の発明の詳細な説明欄に権利範囲が該当製造方法によって得られた物に限定されるという趣旨の記載があるか、または発明の特徴が製造方法にあるとしながら、そのような製造方法に基づいた特有の効果が強調されている場合¹³⁾などには、PBPクレームの権利範囲が当該製造方法に限定されて解釈される余地がある。

それ以外に、出願審査の過程で出願人が発明の権利範囲を当該製造方法で製造された物だけに限定するという意思を示したものと認められる場合、例えば、拒絶理由の通知に対する対応時に製造方法によって製造した物に請求項を減縮する補正を行うと共に、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という趣旨の主張をして特許となった場合などのように禁反言の法理が適用される場合も、PBPクレームの権利範囲が当該製造方法によって製造された物に限定されて解釈される可能性がある¹⁴⁾。

5. 実務上の留意点

5.1 出願時のクレームの作成において

大法院927判決によると、PBPクレームにおいて、特許請求の範囲に記載された製造方法が新規のものであるとしても、その製造方法によって最終的に得られる物が公知のものであれば、当該クレームに関する特許性は認められない。即ち、製造方法そのものが新規かどうかは、PBPクレームの特許性の判断で考慮されず、製造方法の差のみを挙げてPBPクレームの新規性や進歩性を主張することはできない。

従って、新規の製造方法によって製造した公知の物については、特許出願時に、製造方法に

関する請求項のみ記載すれば十分であり、PBPクレームを記載する実益はないと言える。

また、新規の製造方法により製造した新規の物であると判断し、PBPクレームを記載する場合でも、後で当該物が公知であると判明されると、PBPクレームが拒絶または無効となるので、万一の場合を備え、PBPクレーム以外に製造方法に関する請求項も共に記載しておくことが安全である。

一方、大法院1726判決によると、PBPクレームについて特許性が認められれば、PBPクレームに記載された製造方法と異なる方法によって製造された物であっても、PBPクレームに記載された物と同一の物であれば、原則的に権利範囲に属するものと判断される。

従って、新規の製造方法によって製造した新規の物として構造や性質などを出願当時に知らない場合には、最大限広い権利範囲を確保するために、製造方法に関する請求項以外にPBPクレームも記載しておくことが望ましい。

参考までに、大法院927判決では、PBPクレームにおいて物をその構造または性質によって特定することが不可能か、または困難かに応じて特許請求の範囲に記載された製造方法の意味を異なって解釈してはならないと判断している。これは、物を製造方法によって特定しなければならない特別な事情があるかどうかと関係なく、PBPクレームの記載を一般的に許容するという前提としているものと見られる。この点で、韓国大法院の立場は、物を構造または特性によって直接特定することが不可能であるか、またはおよそ実際的でないという特別な事情が存在する場合にのみPBPクレームを例外的に認め、そうでない場合には、発明の明確性の要件を満たしていないと判断した日本の最高裁判所の立場¹⁵⁾とは差がある。韓国でもPBPクレームが認められるためには、特許請求の範囲に記載された製造方法によって発明が明確に特

定されなければならない。ただし、製造方法によって発明が明確に特定されるかどうかは各案件ごとに個別に判断されるべきであり、物を構造または特性によって直接特定することが不可能または困難な特別な事情が存在しなかったという理由だけでPBPクレームの記載が不明確であると判断されることはないと思われる¹⁶⁾。

5. 2 出願時の明細書の作成において

大法院1726判決によると、PBPクレームに記載された製造方法と異なる方法によって製造された物の場合であっても、PBPクレームに記載された物と同一の物であれば、原則的に権利範囲に属すると判断される。ただし、そのような解釈方法によって導き出される特許発明の権利範囲が、明細書の全体的な記載によって把握される発明の実体に照らして過度に広い等の明確に不合理な事情がある場合には、その権利範囲が特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲内に限定される場合がある。

従って、PBPクレームについて、権利範囲が制限的に解釈されることを防止するためには、明細書において、該当製造方法によって得られた物に権利範囲が限定されるものと解釈される余地がある記載、製造方法にのみ特徴があるかのように解釈され得る旨の記載などはできるだけ避けることが望ましい。

5. 3 出願審査の過程において

PBPクレームの権利範囲が特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲内に限定されることを避けるためには、出願審査の過程での意見書や審判請求理由書などにおいても、出願人が発明の権利範囲を当該製造方法によって製造された物だけに限定するという意思を表示したものと解釈される余地がある主張は避けることが望ましい。

5. 4 第三者の実施において

PBPクレームの特許性が認められれば、原則的に通常の物の発明と同様の効力を有する。即ち、製造方法が異なっても物が同一であれば、原則的にPBPクレームの権利範囲に属すると判断される。

従って、第三者の立場では、PBPクレームに記載された製造方法を回避したり、その製造方法と異なる新たな生産方法を選択しても物が同一の場合には、特許権侵害を免れるわけではないので、実施において注意を要する。ただし、実際においては、PBPクレームに記載された製造方法が最終生産物の構造や性質に影響を及ぼす場合、第三者の立場からそのような最終生産物の構造や性質を明細書やクレームの記載だけでいかに把握できるかが問題となるであろう。

6. おわりに

以上、PBPクレームに関する大法院927, 1726判決を詳察した。

韓国大法院は、今回の大法院927, 1726判決を通じてPBPクレームの特許性判断及び侵害判断において「物同一説」の立場を取るという点を明確にすることにより、PBPクレームの解釈に関する統一的な基準を提示した。

ただし、そのように解釈することが明確に不合理な事情がある場合には、特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲内に権利範囲を狭く解釈することができるとしているので、実際のPBPクレームの権利範囲の判断において、どの程度まで権利範囲を狭く解釈する例外を認めるかが注目されると言える。今後、さらに具体的な判例が蓄積されていくことを期待する。

注 記

- 1) 権利範囲確認審判は、特許発明の保護範囲を確認するために請求する審判である（韓国特許法

第135条）。これは、請求趣旨により、積極的権利範囲確認審判と消極的権利範囲確認審判に区分される。積極的権利範囲確認審判は、特許権者または専用実施権者が請求するもので、第三者が実施する発明が特許発明の権利範囲に属するという趣旨の審決を求める審判であり、消極的権利範囲確認審判は、第三者が特許権者を相手取って請求するもので、自分が実施しているか、または実施する予定の製品が特許発明の権利範囲に属しないという趣旨の審決を求める審判である。特許侵害訴訟の裁判部が権利範囲確認審判の審決に必ずしも羈束されるわけではないものの、権利範囲確認審判の審決は特許庁による公的な判断であるため、一般的に裁判部により尊重される方である。

- 2) 特許法院2011.4.8.言渡2008ホ6239判決
- 3) 大法院2006.6.29.言渡2004フ3416判決, 大法院2007.5.11.言渡2007フ449判決, 大法院2007.9.20.言渡2006フ1100判決, 大法院2008.8.21.言渡2006フ3472判決, 大法院2009.1.15.言渡2007フ1053判決, 大法院2009.3.26.言渡2006フ3250判決, 大法院2009.9.24選と2007フ4328判決等
- 4) 日本特許実務における「イ号製品」に該当する。
- 5) 特許法院2013.6.21.言渡2012ホ11139判決
- 6) 原審の対象になった2012ダン1951権利範囲確認(消極)審判事件の審決文に添付された確認対象説明書
- 7) ただし、大法院927判決は、原審判決の結論を覆したわけではでない。大法院927判決においては、原審が「限定説」の立場で確認対象発明が本件特許の請求項7の権利範囲に属しないと判断したのは誤りであり、特許性の判断時と同様に権利範囲も「物同一説」の立場で判断しなければならないが、「物同一説」の立場で判断しても確認対象発明が、本件特許の請求項7の権利範囲に属さないという結論には差がないという趣旨で判示した。
- 8) 大法院927判決において、このような趣旨を直接説示してはいないが、その後下された大法院1726判決において「本件第7項の発明において、その特許請求の範囲に記載されているジャセオシジンの製造方法が最終生産物であるジャセオシジンの構造や性質に影響を及ぼすわけではないので、本件第7項の発明の権利範囲を解釈するにおいて、その有効成分はジャセオシジンと

いう単一の物自体と解釈しなければならない」とし、特許請求の範囲に記載された製造方法が、最終生産物の構造や性質に影響を及ぼさない場合には、製造方法にこだわらず、物そのものだけを基準にして権利範囲を判断するという点を明らかにしている。このような判断基準は、特許性の判断時の要旨認定においても同様に適用されなければならない。

- 9) いわゆる、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（真正PBPクレーム）の場合をいう。
- 10) いわゆる、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（不真正PBPクレーム）の場合をいう。
- 11) 例えば、大法院2009.3.26.言渡2006フ3250判決（拒絶決定）においては「物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されているとしても、その製造方法によってのみ物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該特許発明の進歩性の有無を判断するにおいては、その製造方法自体はこれを考慮する必要がなく、その特許請求の範囲の記載によって物に特定される発明だけをその出願前に公知となった発明などと比較しなければならない」と説示した。
- 12) 大法院2012.1.19.言渡2010ダ95390の全員合議体判決においては「特許発明に対する無効審決が確定する前であっても特許発明の進歩性が否定され、その特許が無効審判により無効となることが明白な場合には、その特許権に基づいた侵害差止または損害賠償などの請求は特別な事情がない限り、権利濫用に該当して許容されないと見なければならず、特許権侵害訴訟を担

当する法院としても特許権者のそのような請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合、その当否を詳察するための前提として、特許発明の進歩性の有無について審理、判断できると言える」と説示し、一般法院も特許侵害訴訟手続において特許発明の進歩性の有無について判断できるという点を明確にした。

- 13) ユン・テシク, 「プロダクトバイプロセス請求項 (Product By Process Claim) に関する小考」, 司法論集第45集, 法院図書館 (2007), 511頁, 531頁, 532頁
- 14) チョン・チャホ, シン・ヒェウン「製法限定の物の発明の請求項 (Product-by-Process Claim) の解釈に関する新たな提案」, 成均館法学22巻1号, 184頁, 185頁
- 15) 最高裁判所平成27年6月5日言渡し平成24年(受)第1204号の判決は「物の発明特許に関する特許請求の範囲にその物の製造方法が記載された場合において、その特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号でいう「発明が明確なこと」という要件に適合すると言えるのは、出願時におけるその物をその構造または特性によって直接特定することが不可能であるか、またはおよそ実際でないという事情が存在する時に限定されると解釈するのが相当である」と判示している。
- 16) パク・ミンジョン, 「プロダクトバイプロセス請求項 (Product By Process Claim) に関する考察」, 特許訴訟研究第7集, 特許法院 (2013), 19頁

(原稿受領日 2015年6月29日)