

「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（2）」

今回も前回に引き続き、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」が米国知的財産権訴訟上で具体的に問題となった事例とそれによって形成される判例法を時系列的に逆に辿ってみることを主眼とする。

「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（2）」

*Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース 9 ~ ケース 14 翻訳*

**9 . Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp. (アトランティック・サーモプラスチック社対フェイテックス社事件) 民事控訴裁判判決集第 91-1076, 91-1095、判決速報 P. 8 (連邦巡回控訴裁判所 1992年8月14日)(大法廷再審理請求棄却; ニューマン・J 反対意見)**

幾多の訴訟事案が例証するように、製品および方法の双方を含むクレームは事実状況が組み合わさった場合に現れるが、この中のもっとも一般的なものには以下の状況がある：

- (1) 本製品は新規及び非自明であるが、独立的な定義をすることができない場合;
- (2) 本製品は古い、もしくは自明であるが、その方法が新規な場合;
- (3) 本製品は新規及び非自明であるが、方法に立脚した限定要件（例えば「成形された」製品）を有する場合。

上記の(2)タイプには、クレームについてのアトランティック・クラスが含まれ、このようなクレームは方法クレームとして審査され、それらの有効性は当該方法の新規性および非自明性に依存することになり、当該方法が使用される場合にのみ当該クレームの侵害が成立することになる。上記の(1)タイプは、クレームのスクリップス・クラスであり、このようなクレームは製品クレームとして審査され、それらの有効性は当該製品の新規性および非自明性に依存することになり、いかなる方法によって製造されたかに拘らず当該製品によって侵害が成立することになる。

**10 . In re Thorpe (ソープ特許出願査定系訴訟事件) 連邦裁判所判例集第2集第777巻 P. 695、合衆国特許審判決集第227巻 P. 964、965-66 (連邦巡回控訴裁判所 1985年)**

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、特許法に具体的に述べられてはいない。この実務慣行及びこれを統制する法規は、本来特許性を有する製品であってその製品を製造した方法以外での定義にはなじまない製品をクレームとして記載できるようにしたいという特許出願人側の必要に呼応して、発展してきたものである。このために、たとえプロダクト・バイ・プロセス・クレームがその方法によって制限され、定義されるものであるにしても、特許性の判断は当該製品そのものに立脚して行われる。

**11 . Fromson v. Advance Offset Plate, Inc. (フロムソン対アドヴァンス・オフセット・プレート社事件) 連邦裁判所判例集第2集第720巻 P. 1565、合衆国特許審判決集第219巻 P. 1137、1141 (連邦巡回控訴裁判所 1983年)**

方法的限定要件がクレーム中に存在するからといって、自動的に当該クレームがプロダクト・バイ・プロセス・クレームに変換されるわけではない。

**12 . In re Wertheim (ヴェルトハイム特許出願査定系訴訟事件) 連邦裁判所判例集第2集第541巻 P. 257、合衆国特許審判決集第191巻 P. 90、103-04 (関税特許控訴裁判所 1976年)**

これらのクレームは、プロダクト・バイ・プロセス形式によって造られている。上訴人のプロセスによって提供される嵩密度を制御することについてフリーガーの1963年の開示中では示唆されていない点を、上訴人は主張し、またこれについては当裁判所も同じく認定するものではあるが、我々が従来技術を考慮して判定しなければならないのは、当該クレームによって定義される製品の特許性であって、それを製造するためのプロセスの特許性ではない。

**13 . In re Hughes (ヒューズ特許出願査定系訴訟事件) 連邦裁判所判例集第2集第496巻 P. 1216、合衆国特許審判決集第182巻 P. 106、108 (関税特許控訴裁判所 1974年)**

プロセスの観点から製品を定義することはクレーム文言を不正確もしくは不明確なものとするという代理人弁護士の見解に当裁判所は同意することができない。当該プロセスが明確に定義されている限りにおいては、勿論のことながら、それらの範囲は(、それがもしあるのならば) 特定のプロセスによって製造される新規な製品を詳述しているという点で、より明確なものといえる。

いくつかの構造的用語もしくは特徴記載用語がプロセスや方法から取られたものであり、これらをクレーム中で用いるからといって、当該クレームが真正の製品クレームとはみな

されなくなるわけではないことを当裁判所は認識しているとはいえ、このクレーム 8 中の強調文言が、それが製造されるプロセスの観点から当該振動を記述したもので決まるとまでは当裁判所は考えていない。... [彼は、]より幅広い製品クレームが無効にされるかもしれないという可能性に対する防護手段として、自身の新規な製造プロセスを記述するプロダクト・バイ・プロセス・クレームを立てる権利を有する。

**14 . In re Brown (ブラウン特許出願査定系訴訟事件)、連邦裁判所判例集第 2 集第 459 巻 P. 531、合衆国特許審判決集第 173 巻 P. 685、688 (関税特許控訴裁判所 1972 年)**

特許を受けられるためには、製品は新規、実用的かつ非自明でなければならない。我々の法規範においては、このことは、当該製品がそれ自体を記述することによって権利請求されたものであると、或いは当該製品を手に入れるために用いられるプロセスの段階をリストアップすることで権利請求されたものであると、等しく当てはまる。この後者のタイプのクレームは、通常プロダクト・バイ・プロセス・クレームと呼ばれるものであるが、合衆国第 35 法典第 112 条第 2 パラグラフと本質的に矛盾するものではない。... しかしながら、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム中の物理的な記述が欠如していることで当該クレームの特許性の決定がより困難性を増すことは認められなければならない。というのは、クレームがただプロセス的限定要件のみを詳述し得るという事実にもかかわらず、決定しなければならないのは、権利請求された当該製品についての特許性なのであって、その記述されたプロセスの段階についての特許性ではないからである。

**判示のポイント**

今回取り上げたケース 9 ~ 14 のポイントは以下のように要約できる。

本製品は新規及び非自明であるが、独立的な定義をすることができない場合、クレームは製品クレームとして審査され、それらの有効性は当該製品の新規性および非自明性に依存することになり、いかなる方法によって製造されたかに拘らず当該製品によって侵害が成立することになる。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、本来特許性を有する製品であってその製品を製造した方法以外での定義にはなじまない製品をクレームとして記載できるようにしたいという特許出願人側の必要に呼応して、発展してきたものである。このために、たとえプロダクト・バイ・プロセス・クレームがその方法によって制限され、定義されるものであるにしても、特許性の判断は当該製品そのものに立脚して行われる。

方法的限定要件がクレーム中に存在するからといって、自動的に当該クレームがプロダクト・バイ・プロセス・クレームに変換されるわけではない。

プロダクト・バイ・プロセス形式によるクレームについての特許性に関して、従来技術を考慮して決定すべきなのは、当該クレームによって定義される製品の特許性であって、それを製造するためのプロセスの特許性ではない。

プロセスの観点から製品を定義することはクレーム文言を不正確もしくは不明確なものとするわけではなく、それらの範囲は、特定のプロセスによって製造される新規な製品を詳述しているという点で、より明確なものといえる。

いくつかの構造的用語もしくは特徴記載用語がプロセスや方法から取られたものであり、これらをクレーム中で用いるからといって、当該クレームが真正の製品クレームとはみなされなくなるわけではない。

出願人は、幅広い製品クレームが無効にされるかもしれないという可能性に対する防護手段として、自身の新規な製造プロセスを記述するプロダクト・バイ・プロセス・クレームを立てる権利を有する。

特許を受けられるためには、製品は新規、実用的かつ非自明でなければならないということは、当該製品がそれ自体を記述することによって権利請求されたものであろうとも、或いは当該製品を手に入れるために用いられるプロセスの段階をリストアップすることで権利請求されたものであろうとも、等しく当てはまる。後者のプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、合衆国第 35 法典第 112 条第 2 パラグラフと本質的に矛盾するものではない。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム中の物理的な記述が欠如していることで当該クレームの特許性の決定がより困難性を増すことは認められなければならない。というのは、クレームがただプロセス的限定要件のみを詳述し得るという事実にもかかわらず、決定しなければならないのは、権利請求された当該製品についての特許性なのであって、その記述されたプロセスの段階についての特許性ではないからである。

#### 日本実務との比較・考察

前回の「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(1)」では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形式が認められるべきとする背景、及びその場合の発明の要旨認定方法、すなわち特許性判断の基礎作業としてのクレーム解釈をいかにすべきかについて触れた日本裁判例について見た。具体的には、発明の対象となる物の構成を直接的に特定することが、困難もしくは不適切なときにその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べきとする要請が高いと考えられる化学関連発明についての異議決定取消請求事件を考察した。このうちの特許性判断については、「構造要件により十分に特

定されている物そのものについての新規性あるいは進歩性等を検討すればよく、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」とする、いわゆる物質同一説に立った考え方が明確に打ち出されたこと、これらの諸点に関し、日米での顕著な差は認められないことを確認した。

今回は、これに対し、技術的範囲の属否判断方法について考察する。合衆国特許判例上では、上記ポイントにあるように、いかなる方法によって製造されたかに拘らず当該製品によって侵害が成立する、とのいわゆる物質同一説によって属否判断がなされるべき旨が明示されている。日本裁判例上では、一部製造方法限定説によった判決（上訴審にて逆転判断）も下されたが、現在はほぼ物質同一説によっていると考えられる。いわゆる機械関連発明におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの属否判断に係るクレーム解釈についてどう考えるべきかについて触れた例として、今回は、「止め具及び紐止め装置」事件（平成14年09月26日東京高等裁判所、平成14(ネ)1089）を挙げる。本件は製造販売禁止等請求事件の控訴審である。

本件発明（本件特許番号：第3114868号）は、紐部材を容易に係留できる止め具と、該止め具を組み合わせた紐止め装置に係る。本発明に係る止め具は弾性体を有しており、この弾性体は通孔部を有し、中空部に内蔵されている。弾性体の通孔部は、外殻体に設けられた孔に通じていることから、外殻体の孔を通して、外殻体の内部に導入された紐を、弾性体の通孔部に導くことができる。この場合、紐の内径と、弾性体の通孔部の内径とを適当に選定することにより、弾性体の弾力性を利用して、通孔部を通る紐に摩擦抵抗を生じさせ、紐を任意の長さに係留することができる。弾性体はリング状部材でなっており、弾性体に、針金等を用いた引っ掛け手段を引っ掛け、外殻体の内部に導入することができ、弾性体は、外殻体の孔を通して、外殻体の内部に導入されるというものである。特許請求の範囲の代表的な請求項1は次のように記載されていた。

「【請求項1】 外殻体と、弾性体とを含む止め具であって、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、通孔部を有するリング状部材であって、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。」

争点の一つは、構成要件の一つ（すなわち、「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」）が製造方法による限定を加えている（つまり、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームである）とした場合、本件発明の権利の及ぶ範囲は、かかる製造方法による物に限定されるのかということであった。

東京高裁は次のように判示している。

… (1) 本件発明1の構成要件を分説すると、

「A 外殻体と弾性体とを含む止め具であって、

B 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、

C 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、

D 前記弾性体は、通孔部を有するリング状部材であって、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、

E 前記通孔部は、前記孔に通じており、

F 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」

というにある。

(2) 他方、証拠(乙18)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、殻体の成型前に、殻体となる貴金属製パイプの中に弾性材となるシリコン製の弾性材チューブを一体に嵌合して素材とし、これを軸周りに間欠的に回転させながら軸方向に間欠的に移動させる間に金型により間欠的にプレスして、殻体の中に弾性材を圧着した止め具を接続して形成し、これを接続部分から切り離すという方法により製造されていることが認められる。そうすると、被告製品は、殻体形成後にその孔から別途形成した球形中空状弾性材を導入するのではなく、貴金属製パイプの内部に一体として嵌合された弾性材チューブが、球状のデザインパーツの殻体の形成と同時に球形中空状弾性材となって殻体内部に装着されるものである。

(3) ここで、本件発明1の構成要件Fは、「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」というものであるから、「弾性体は外殻体の孔を通して外殻体の内部に導入されるものであって、外殻体の形成前には外殻体の孔も存在せず、弾性体を、外殻体の形成前に、外殻体の孔を通して外殻体の内部に導入させることはあり得ない」との前提解釈に立てば、被告製品は本件発明1の構成要件Fを充足しないことになる。すなわち、構成要件Fが製造方法を特定したかのような限定となっているので、弾性体が、「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る」外殻体(構成要件B)の孔(構成要件C)を通して、当該外殻体の内部に挿入されるものでなければ、本件発明1の構成を充足しないかのように解釈すべきものとも考えられる。

しかしながら、構成要件Fを除外して物の発明である本件発明1を特定することができないというのであればともかく、構成要件Fを除外しても本件発明1の物としての構成は特定可能であり、また上記のような前提解釈を採用すべき特段の事情を認めるべき証拠はないので、構成要件Fに係る方法以外の製造方法によらないで製造された物も、他の構成要件のすべてに該当する物であれば、本件発明1に含まれ得るものというべきである。したがって、被告製品の侵害の有無を判断するに当たっては、構成要件Fの充足の有無を除外して考えるべきものである。・・・（下線は訳者・解説者が付す）

結局、上記では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許請求の範囲の解釈に際しての被告製品の侵害の有無の判断（属否判断）を行うに当たっては、プロセス構成要件の充足の有無を除外して考える、いわゆる物質同一説に立つべきである点が明示されている。

本件の原判決（H14.1.28 東京地裁 平成12年（ワ）27714）においては、「特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて解釈すべきであるから、その解釈に当たって、特段の事情がない限り、明細書の特許請求の範囲の記載を意味のないものとして解釈することはできない」とした上で、例外的に、「物の発明において、物の構造及び性質によって、発明の目的となる物を特定することができないため、物の製造方法を付加することによって特定する場合もあり得る」から、「特許請求の範囲に、発明の目的を特定する付加要素として、製造方法が記載されたというような特段の事情が存在する場合には、当該発明の技術的範囲の解釈に当たり、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することが、必ずしも相当でない場合もあり得よう」と判示された。すなわち、クレーム解釈について、物質同一説でなく、クレームが当該製造方法による物に限定されるとする、いわゆる製造方法限定説を原則とおく考え方が示された。これに対し本判決では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る属否場面における請求の範囲の解釈についての原則をいわゆる物質同一説による点を確認したものであると理解できる。

上記判示事項は、「構成要件Fの充足の有無を除外して考える」との文言だけを追うと、構成要件を除外して解釈することを是認したものである。プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて物質同一説による属否判断のこの考え方は、「構成要件の一部でも欠けていたら原則、侵害とはならない」とする権利一体の原則に対する例外として理解することもできる。プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて物質同一説による解釈を支持する背景には、（発明要旨認定では）要旨認定と属否判断とでは別個の判断であることから、もし要旨認定で製造方法限定説をとるとしたならば、属否判断で物質同一説が採られる可能性があるところ、この場合には、実質的に審査されていない発明について権利行使を認めることになり不合理であること、（属否判断では）もし製造方法限定説を採るならば、審査段階で出願人が物質全体として審査され権利付与されたにも拘らず権利保護を受けられない箇所が出てくることになり不合理であること、などの考え方が存在する。

他方、審査段階で物質同一説によったことを根拠に属否判断でも物質同一説によるべしとする考え方は、出願審査経過禁反言の考え方とは逆方向でありながら、同じように出願審査段階でのクレーム解釈（発明の要旨認定）が侵害訴訟におけるクレーム解釈（技術的範囲の属否判断）にまで影響を与えている一形態と理解することも可能である。「逆方向」といったのは、両者では保護の方向性が異なっているからである。すなわち、出願審査経過禁反言は元来、審査段階（具体的には、出願審査段階において審査官によって発せられた拒絶理由通知等に対して、意見書・手続補正書の提出を行うこと等による応答過程）において、当該拒絶理由を構成する引例との交錯部分を、補正や自己発明の見解表明などにより、切除し、これにより当該引例との区別がつけられる（つまり、当該引例と比して、新規性、非自明性が認められる）として特許権を取得・維持等した場合に、特許権を行使する段階になって、かつての主張と矛盾した主張・行動をとることを禁止するもの、換言すれば出願人による「二枚舌」の利益を認めない（ことで予期せぬ権利行使を受けかねない公衆側を保護する）もの、との趣旨であると理解できる。これに対し、審査段階での物質同一説採用を根拠に属否判断での物質同一説採用を説く根底には、出願人の期待権を保護する考え方があると理解できる。両者ではこのように、保護のベクトルが異なるが、審査段階での発明の要旨認定が侵害訴訟等段階での技術的範囲の属否判断に関連してくる点では共通する。

本稿のうち翻訳部分は 英語版原著作者アイラ・エイチ・ドナー氏及び原著出版元である BNA 社(The Bureau of National Affairs, Inc.)からの許諾により、英語版原著を友野英三氏が翻訳したものです。著作権法上の例外を除き、本書内容の全部または一部の無断複写・複製・転載及び入力を禁じます。また、BNA 社は本書翻訳版についていかなる責任も負いません。