

「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（1）」

今回のトピックのご案内

今回のトピックとしては、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」を取り上げる。製品クレームは構造的特性をもって定義するのが通常であるが、構成要件の一部もしくは全部を構造的特性ではなく製造過程によって定義したものを「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と呼ぶ。合衆国特許判例上、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の解釈については、特許性判断場面と技術的範囲属否判断場面とで分けて考える必要があるが、このいずれについても、物質同一説と製造方法限定説とがある。製造方法が構成要件の一部を構成するよう見えても製品を規定する以上、製品そのものによって発明要旨や権利範囲が定められるべきとするのが物質同一説であり、製造方法が異なっても物質として同一であれば発明要旨や権利範囲については同一とみなすものである。これに対して、製造方法が構成要件中に規定される以上、これを構成要件（限定要件）の一部と考えて発明要旨や権利範囲を認定しようとするものが製造方法限定説である。

「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」については、発明対象によって、必要性や解釈についての考え方の違いがある。化学発明では、特に製品の化学構造が解明されていないために構造的に定義するのが困難なときにその代わりに製造方法をもって定義することも認めべきという、いわば権利者保護の立場からの要請容認の考え方がある。この考え方にたてば、たまたま製造方法しか定義する適切な手段がなかったからそうしたままで、本来構造的に定義することができたならばそうした筈であろうという観点に立脚すると考えられるから、権利として認められるべきは製品そのものであるとの主張も説得力を持つ。これに対して機械・電気クレームでは先の化学発明のようなある種の必然性はなく、むしろクレーム記述テクニックもしくは発明把握の仕方の一つの発露として用いられたものとして捉えることができる。となれば、機械・電気クレームの場合には、物質同一説と製造方法限定説のいずれによるべきなのか、議論が種々生じることになる。判例上も種々考え方が提示されてきた歴史がある。一方、日本においては、過去、裁判所がしっかりとこの問題に取り組んできており、今は一定の考え方が確立されるに至っている。それでも、日本から米国に移行させる出願に取り組む実務家が、合衆国判例から学ぶべき範例・情報が多いと考えられる。

今月度は、このプロダクト・バイ・プロセス・クレームが米国特許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(1)」

Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース1～ケース8 翻訳

1 . 3M Innovative Proprs. Co. v. Avery Dennison Corp. (3M イノベティブ・プロパティズ社対エイヴェリ・デニッソン社事件) 連邦裁判所判例集第3集第350巻 P. 1365、合衆国特許審判決集第2集第69巻 P. 1050, 1055 (連邦巡回控訴裁判所 2003年)

明細書では3Mが辞書編纂者として行動したことは明らかで、ここに与えられた定義からすれば、「2以上のエンボス加工パターン (two or more embossing patterns)」が「重ね合わせられる (superimposed)」ことが要求される…。エイヴェリのこれへの反対議論にもかかわらず、この定義中で「重ね合わせられる (superimposed)」という用語を用いたことでクレーム1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もないし、当該クレーム範囲を連続的製造方法に限定するわけでさえもない。それは、エンボス加工パターン間の構造的関係を記述しているにすぎない。Webster's Third New International Dictionary 2294 (1993)参照(「superimposed」を「層をなした (layered)」と定義している)。のみならず、特許権者が別個の意思表示をしない限り、製品の構造的特性もしくは製造過程を同等の効力をもって内包し得る限定句でさえ、通常及び特に指定しないときにはそれらの構造的意味において解釈される。参照：Hazani v. United States Int'l Trade Comm'n (ハザーニ対連邦国際通商委員会)事件、連邦裁判所判例集第3集第126巻 P. 1473, 1479、[合衆国特許審判決集第2集第44巻 P. 1358, 1363] (連邦巡回控訴裁判所 1997年) (「化学的に刻印された (chemically engraved)」という文言はプロセスとしての用語でない結論付けている); Vanguard Prods. Co. v. Parker Hannifin Corp. (ヴァンガード・プロダクツ社対パーカー・ハニフィン社)事件、連邦裁判所判例集第3集第234巻 P. 1370, 1372、[合衆国特許審判決集第2集第57巻 P. 1087, 1089-90] (連邦巡回控訴裁判所 2000年) (「一体化された (integral)」というクレーム文言は構造的関係を記述するものであり、明細書中に関連づけられる特定の製造プロセスを記述したものではないと判示している); 参照 同上、[連邦裁判所判例集第3集第234巻 P. 1372、合衆国特許審判決集第2集第57巻 P. 1090] (「特許性の基準を満たす新規な製品は、それが製造されるプロセスに限定されることはない」)。

2 . Ex parte Bivens (ビヴェンズ特許出願査定系審判事件) 合衆国特許審判決集第2集第53巻 P. 1045, 1046 (特許審判抵触部 1999年)

また、従来技術エンジンに関するグラフおよび線図に引き入れられるクレーム 10 および 12 の限定文言は、上訴人のエンジンを定義するために用いられたプロダクト・バイ・プロセス・クレーム限定要件に相当する。このようなプロダクト・バイ・プロセス・クレーム限定要件は、本質的に第 112 条第 2 パラグラフと矛盾するものではない。参照：*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、535、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）。方法クレーム 11 および 13 中の対応限定要件は、単にその中で詳述される過程の出発点を示しているにすぎない。

3 . Hazani v. U.S. Int'l Trade Comm'n (ハザーニ対連邦国際通商委員会事件) 連邦裁判所判例集第 3 集第 126 巻 P. 1473、合衆国特許審判決集第 2 集第 44 巻 P. 1358、1363 (連邦巡回控訴裁判所 1997 年)

ハザーニは、「化学的に刻印された (chemically engraved)」というクレームがプロダクト・バイ・プロセス・クレームであると主張する。しかし当裁判所は、「化学的に刻印された (chemically engraved)」という限定要件は、その文脈において読みとられる限り、それを手に入れるために用いられる過程というよりはむしろその構造によって当該製品を記述していることから、それらのクレームは純粋な製品クレームとして表されると考えるのが最も適切である、との被告の主張に同意する。

4 . Mentor Corp. v. Coloplast, Inc. (メンター社対コロプラスト社事件) 連邦裁判所判例集第 2 集第 998 巻 P. 992、合衆国特許審判決集第 2 集第 27 巻 P. 1521、1526 (連邦巡回控訴裁判所 1993 年)

メンターは、クレーム 1-4 がプロダクト・バイ・プロセス・クレームであるとし、スクリップス・クリニック・アンド・リサーチ財団対ジェネンテック社 (Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.) 事件判例法の律するところによれば、...当該プロセス限定文言があるからといって、当該クレームが相異なる方法によって製造される同一の製品を包含することを妨げられるわけではないと主張する。しかしメンターのこの主張は本事案には適用することはできない。ここでの論点のクレームは、實際上プロダクト・バイ・プロセス・クレームでない。プロダクト・バイ・プロセス・クレームは製品が製造される方法を記述するものであって、その製品が用いられる方法を記述するものではないからである。

5 . Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp. (アトランティック・サーモプラスティックス社対フェイテックス社事件) 合衆国特許審判決集第 2 集第 23 巻 P. 1481、1488 (連邦巡回控訴裁判所 1992 年)

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、製品を定義するのに、少なくとも部分的に当該製品が製造される方法もしくは過程の観点から、なされているものである。

6 . 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) 連邦裁判所判例集第2集第970巻 P. 834、合衆国特許審判決集第2集第23巻 P. 1481、1490 (連邦巡回控訴裁判所 1992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。

7 . 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) 連邦裁判所判例集第2集第970巻 P. 834、合衆国特許審判決集第2集第23巻 P. 1481、1491 (連邦巡回控訴裁判所 1992年)

当裁判所は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが行政上の特許性判断の場面と司法上の侵害判断の場面とでは異なる取り扱いを受ける可能性があることを認識している。この違いは、最高裁判所の BASF ルールに起源を有するものであり、当裁判所では 1985 年という比較的最近になって承諾したものである。

8 . 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) 連邦裁判所判例集第2集第970巻 P. 834、合衆国特許審判決集第2集第23巻 P. 1481、1489 n.9 (連邦巡回控訴裁判所 1992年)

他方、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは発明を、方法の観点でのみ、もしくは主に方法の観点から、定義するものである。

判示のポイント

今回取り上げたケース 1 ~ 8 のポイントは以下のように要約できる。

特許権者が別個の意思表示をしない限り、製品の構造的特性もしくは製造過程を同等の効力をもって内包し得る限定句でさえ、通常及び特に指定しないときにはそれらの構造的意味において解釈される。

特許性の基準を満たす新規な製品は、それが製造されるプロセスに限定されることはない。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム限定要件は、本質的に第 112 条第 2 パラグラフと矛盾するものではない。

「化学的に刻印された (chemically engraved)」という限定要件は、その文脈において読みとられる限り、それを手に入れるために用いられる過程というよりはむしろその構造によって当該製品を記述していることから、それらのクレームは純粋な製品クレームとして表されると考えるのが最も適切である。

プロセス限定文言があるからといって、当該クレームが相異なる方法によって製造される同一の製品を包含することを妨げられるわけではない。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは製品が製造される方法を記述するものであって、その製品が用いられる方法を記述するものではない。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、製品を定義するのに、少なくとも部分的に当該製品が製造される方法もしくは過程の観点から、なされているものである。

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。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームが行政上の特許性判断の場面と司法上の侵害判断の場面とでは異なる取り扱いを受ける可能性がある。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは発明を、方法の観点でのみ、もしくは主に方法の観点から、定義するものである。

日本実務との比較・考察

今回は、主に、上記ポイントの について考察する。上記 では、合衆国特許判例上、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式の存在意義と当該クレームの特許性判断手法（すなわち、クレーム対象は製品であるから製品そのものに立脚して判断される）旨が明示されている。日本判例上では、この 2 点について触れた例として、今回は、「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」事件（平成 14 年 06 月 11 日東京高等裁判所、平成 11(行ケ)437）を挙げる。本件は異議決定取消請求事件である。

本件発明は、光ディスク用のポリカーボネート成形材料において、記録膜の腐食による劣

化、破壊の改善を企図したものであり、特許請求の範囲には次のように記載されていた。

「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、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 以下である光ディスク用ポリカーボネート成形材料。」

原決定は、本件発明の製造方法と引用発明1の製造方法とは、「非或いは貧溶媒」と「固形化溶媒」とが相違しているのみならず、本件発明の製造方法においては「ゲル化し、溶媒を留去して多孔質の粉粒体と」するものであるのに対して、引用発明1の製造方法では、「固形化と同時に湿式粉碎する」ものである、という相違点を看過した点に誤りがあるかということが争点であった。

東京高裁は次のように判示している。

… 本件発明が、製造方法の発明ではなく、物の発明であることは、上記特許請求の範囲の記載から明らかであるから、本件発明の上記特許請求の範囲は、物（プロダクト）に係るものでありながら、その中に当該物に関する製法（プロセス）を包含するという意味で、広い意味でのいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するものである。そして、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。そうである以上、本件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があるものの、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。発明の対象を物を製造する方法としないで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るべきなのであり、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に、例外として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、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があるものの、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。

本件発明においては、本件発明の対象となる物は、本件構造要件により十分に特定されている。このことは、本件明細書の上記記載から明らかである。本件発明における本件製法要件は、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 以下とされているハロゲン化炭化水素が、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ハロゲン化炭化水素が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。

そうである以上、物の発明である本件発明に特許を付与する要件となる新規性あるいは進歩性等を判断するに当たっては、本件製法要件は、本件発明の構成を特定する要件としては、上記の程度の意味しか有していないことを前提とした上で、これを判断すべきことになるのは、当然である。・・・（下線は訳者・解説者が付す）

上記では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形式を認めるべき必要性、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての特許性判断の考え方、が端的に示されている。すなわち、

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なのは、本来なら、発明の対象となる物の構成を直接的に特定するべきであっても、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に、例外として合理性が認められるがゆえである。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る発明について特許要件（新規性あるいは進歩性）を判断する場合においては、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。

これは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る発明についての特許性判断に当たっては、いわゆる物質同一説に立つことを定立化したものと理解できる。この点及び当該クレーム形式の存在意義の点において、上記 と上記日本判例との間には考え方の差異は認められない。

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。