

「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（3）」

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（3）」

Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース 15 ~ ケース 20 翻訳

15 . *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。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。判例法：*In re Stepan* (ステッパン特許出願査定系訴訟) 事件、関税特許控訴裁判所判決集第55巻 P.791、連邦裁判所判例集第2集第394巻 P. 1013、合衆国特許審判決集第156巻 P. 143 (1967年)。それゆえ、そのようなクレーミング方法は、当該クレームが保護が要求される当該製品もしくはその上位概念を具体的に指摘し、かつ明確に権利請求しており、さらに制定法に定めるその他の要件を満足する限り、完全に許容されるべきものである。... 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。

16 . *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)

もし、プロダクト・バイ・プロセス・クレームで権利請求される製品と同一か、あるいは、ほんの些細な違いしかないように無理なく見える製品を従来技術が開示している場合に

は、制定法の第 102 条或いは第 103 条に基づく拒絶はきわめて公正で、受け入れられるべきものである。実際には、特許庁は、庁に対して提示された無数の方法によって製品を製造し、そこから従来技術製品を手に入れ、これらをもって製物理的な比較を行うための装備を備えていないのである。

17 . In re Moore (ムーア特許出願査定系訴訟事件) 連邦裁判所判例集第 2 集第 439 巻 P. 1232、合衆国特許審判決集第 169 巻 P. 236、239 (関税特許控訴裁判所 1971 年)

当裁判所としては、当該審判部の判断は有効ではありえないとの結論を出さなければならない。我々は単純に、そのプロセス・パラメータがここで重要であるとの感触を持つとする理由が理解できない。重要なのはフッ素化工程の種類ではなく、当該製品がフッ素化処理され、特定の最小限の程度フッ素と化合されるという(全クレームでつづられている)事実であるという点を上訴人が開示しているのは明らかである。... フッ素化工程はまた、望んでいない製品の質の低下を発生させてしまうという審判部の更なるコメントは、...「フッ素と化合させられる (fluorinated)」という文言を「プロダクト・バイ・プロセス」的限定句であると考えなければならなかったとした場合には、...関連を持ってくることになる...。いずれにしても、これらのクレームはプロダクト・バイ・プロセス・クレームではないと当裁判所は判断するので、かような主張は、たとえそれが真であったとしても、無関係なものとなるだろう... というのは、上訴人がクレームにただ高度にフッ素化処理された非分解性アルキル・アダマンタンのみを権利請求しようと意図したことは明白だからである。

18 . Tri-Wall Containers, Inc. v. United States (トライ・ウォール・コンテナ社対合衆国事件) 連邦裁判所判例集第 2 集第 408 巻 P. 748、合衆国特許審判決集第 161 巻 P. 116、118 (請求裁判所)、裁量的上訴申立不許可、連邦最高裁判所判例集第 396 巻 P. 828 (1969 年)

新規なプロセスによって製造されるとして権利請求されている製品は、当該製品そのものが新規なものでない限り、特許を受けることができないことは十分確立されている...。以前の事案において、原告は、新規のプロセスによって生産されるものとして記述された製紙用パルプを根拠に提訴した。最高裁判所は製紙用パルプ自体は昔から存在するものであるとして、当該特許クレームを無効であると判示し、次のように述べた：

さまざまな植物性物質から手に入れられる製紙用パルプは、原特許がワット及びバージェスに付与される以前から、一般に用いられていた。ゆえに、当該特許を得るために当該プロセスに関して何が申述されたかに拘らず、当該製品はいかなる意味においても新規性を有していない。...

連邦最高裁判所判例集第 90 巻 (Wall.第 23 巻) P. 596。

19 . In re Johnson (ジョンソン特許出願査定系訴訟事件) 連邦裁判所判例集第 2 集第 394 巻 P. 591、合衆国特許審判決集第 157 巻 P. 620、623 (関税特許控訴裁判所 1968 年)

このクレーム群は、最終製品の構造的記述を本質的に欠いているという特徴を持つが、最終製品を記述するのに工程的な記述に依存している。よって、このクレームは、一般的に用いられている用語でいうと、プロダクト・バイ・プロセス・クレームである。

20 . In re Bridgeford (ブリッジフォード特許出願査定系訴訟事件) 連邦裁判所判例集第 2 集第 357 巻 P. 679、合衆国特許審判決集第 149 巻 P. 55、57-58 (関税特許控訴裁判所 1966 年)

特許庁に対する査定系審判手続中でプロダクト・バイ・プロセス (工程定義) 型クレームを許容した上記決定において述べられた合理的根拠は明快である。つまり、発明について特許を求める権利は、英語という言葉の制約を理由として否定されるべきではないし、妥当な事案においては、製品はそれを作るプロセスによって定義してもよい、とするものである。しかし、そのように定義される発明は、製品であって、プロセスでない。この点に対して当裁判所として付言するのは、同様に、その特許付与を請求されている発明対象に関しての公知技術の限定文言があるからといって、発明について特許を求める権利が恣意的に否定されてはならない、という点である。その発明が、組成物の構造、もしくはその新規な物理的な特徴の観点から、或いはそれが生産されるプロセスの観点から、または、それが正当な事例においては、これらの発明定義方法を複数使用することによって、定義されていようとも、当該発明について特許を求める権利は究極的に考慮すべき問題である。...

判示のポイント

今回取り上げたケース 15 ~ 20 のポイントは以下のように要約できる。

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 パラグラフの明確性要件と本質的に矛盾するものではない。このクレミング方法は、当該クレームが保護が要求される当該製品もしくはその上位概念を具体的に指摘し、かつ明確に権利請求している限り、完全に許容されるべきものである。

しかし、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はより困難性を増す。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。

もし、プロダクト・バイ・プロセス・クレームで権利請求される製品と同一か、あるいは、ほんの些細な違いしかないように無理なく見える製品を従来技術が開示している場合には、制定法の第 102 条或いは第 103 条に基づく拒絶はきわめて公正で、受け入れられるべきものである。

「フッ素と化合させられる (fluorinated)」という文言はプロダクト・バイ・プロセス・クレームではない。つまり、ただ高度にフッ素化処理された非分解性アルキル・アダマンタンのみが権利請求されているものであり、フッ素化工程の種類は特許性判断にとって重要ではなく、当該製品がフッ素化処理され、特定の最小限の程度フッ素と化合されるという事実が存在するだけである。

新規なプロセスによって製造されるものとして権利請求されている製品は、当該製品そのものが新規なものでない限り、特許を受けることができないことは十分確立されている。

新規のプロセスによって生産されるものとして記述された製紙用パルプを根拠に提訴された事件において、最高裁は、「さまざまな植物性物質から手に入れられる製紙用パルプは、以前から、一般に用いられていたがゆえに、当該特許を得るために当該プロセスに関して何が申述されたかに拘らず、当該製品は新規性を有していない」として、当該特許クレームを無効であると判示した。

最終製品の構造的記述を本質的に欠いているが、最終製品を記述するのに工程的な記述に依存しているタイプのクレームは、一般的に用いられている用語でいうと、プロダクト・バイ・プロセス・クレームである。

製品はそれを作るプロセスによって定義してもよいが、そのように定義される発明は、製品であって、プロセスでない。

発明が、組成物の構造、もしくはその新規な物理的な特徴の観点から、或いはそれが生産されるプロセスの観点から、または、これらの発明定義方法を複数使用することによって、定義されていようとも、当該発明について特許を求める権利は究極的に考慮すべき問題である。

日本実務との比較・考察

前 2 回において、日米での「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」についての考え方の異同を、発明要旨認定場面と技術的範囲属否判断場面とにわけて考察した。日米とも物

質同一説が現在の大方の流れであるとの結論を得ているが、前回取り上げた日本裁判例（「止め具及び組止め装置」事件）では、これをもっと明確に「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」と言い切っていた（「構成要件F」がいわゆるプロダクト・バイ・プロセス的な構成要件）点が特筆される。ただし、この裁判例を読解するに当たっては、「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」という条件節の存在を無視すべきではないと考える。つまり、どんな場合にでも、プロダクト・バイ・プロセス的な構成要件をあたかもそれが存在しないかのようにしてクレーム解釈すべきといているわけではない点に注意すべきである。このように、物質同一説を原則としつつも、例外として製造方法限定説をとるべき場合があることについては、「…特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得る…」（「単クローン性抗CEA抗体4」事件、平成12年9月29日東京地方裁判所、平成11(ワ)8434）と述べられる通りである。ここでいう「事情」とは、たとえば、プロセス要件を考慮しないと進歩性が肯定できずに無効理由を抱えてしまう場合などが考えられる。つまり、観念的には認定論、属否論ともに物質同一説に立って処理されるが、例外的に、特許性維持等のために製造方法の限定が不可欠な場合には製造方法限定説に立って処理される、と理解することができる。

では、実際問題として、構造的な組成が不明のまま（とりあえずは）製造方法によってしか発明定義ができないケース、特許庁においてプロセス的構成要件が考慮された上で権利付与されたケース、特許庁プロセスでは物質同一説に立って特許付与されたものの侵害訴訟においてプロセス的要素を考慮に入れないと特許が無効になるべきケース、プロセス的構成要件を除外してしまつたら本件発明が特定可能とはいえないケースなどにおいて、要件事実として何を主張立証すべきかについては疑義が残ろう。換言すれば、侵害訴訟において、上記のようなケースに該当する場合に、要件事実として主張立証する対象にプロセス的構成要件を落としていいのか、或いは落とさないで入れた方がいいのか、さらに後者の場合、この立証が難しかったり、相手方から当該要件を具備しない旨の主張があつたりした場合になってからプロセス的構成要件を落として考えても良いとの主張を持ち出せばいいのか、判断に迷う向きもあろう。

そこで今回は、プロセス的構成要件を落として考えてよいとは俄かには言い切れない場合の技術的範囲の属否判断局面において、プロダクト・バイ・プロセス的な構成要件が裁判例上、どのように考えられ、解釈され、処理されているのかについての考察を深めるための裁判例として、「変速用歯車」事件（平成13年12月04日大阪地方裁判所、平成10(ワ)12225等）を挙げる。本件は特許権侵害行為差止等の本訴及び反訴請求事件である。

本件発明（本件特許番号：第 2 5 4 2 3 0 0 号）は、鍛造工程のみで逆テーパ形のスプライン歯をボス部根元まで形成した、スプライン歯の有効長の長い変速用歯車に係る。本発明に係る変速用歯車はシンクロメッシュ型変速機において使用される、鍛造にて一体に成形した変速用歯部と、この変速用歯部より小径のボス部とからなり、ボス部の外周に逆テーパ状で、先端にチャンファを有するスプライン歯を形成したものである。訂正後の特許請求の範囲は次のように記載されていた。

「【請求項 1】鍛造にて一体に成形した変速用歯部と、この変速用歯部より小径のボス部とからなり、該ボス部の外周に逆テーパ状で、先端にチャンファを有するスプライン歯を形成した変速用歯車であって、前記逆テーパ状のスプライン歯が、鍛造によりボス部の根元まで形成した歯車軸線に平行なスプライン歯間に、歯車軸線に対して放射状に配設したダイを歯車軸線に直角方向に歯車中心に向って強制的に摺動させて押し込んだ後、前記ダイを歯車軸線に直角方向に歯車中心から外側に向って強制的に摺動させて引き抜くことによりボス部の根元まで形成されるとともに、前記ダイの先端の形状に従う形状に形成されてなることを特徴とする変速用歯車。」

争点の一つは、原告の本件訴訟の提起及び本件仮処分の申立てが、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くか否かということであった。この判断を行うに当たり裁判所は、その前作業として、構成要件の充足性の判断をしているが、このときに「鍛造によりボス部の根元まで形成した歯車軸線に平行なスプライン歯間に、歯車軸線に対して放射状に配設したダイを歯車軸線に直角方向に歯車中心に向って強制的に摺動させて押し込んだ後」、「前記ダイを歯車軸線に直角方向に歯車中心から外側に向って強制的に摺動させて引き抜くことにより」をいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームであると認定した上で、考察を加えている。

大阪地裁は次のように判示している。

…また、被告は、平成 1 1 年 1 1 月 1 9 日以降、原告が、被告製造に係るト号、チ号及びブリ号歯車を対象物件として、本件訴訟及び本件仮処分申立てを維持したが、構成要件 C - 3 の「強制的に摺動させて引き抜く」、構成要件 C - 2 の中間工程品のスプライン歯が「歯車軸線に平行」であるという要件の充足性についての原告の主張立証活動によれば、同訴訟活動は違法であると主張する。

ア 本件発明は、「変速用歯車」という物の発明であるが、その特許請求の範囲には構成要件 C - 2、C - 3 のような製造方法に関する記載が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）ところ、対象物件がこのように製造方法によって特定された物の特許発明の技術的範囲に属するといえるためには、一般的には、対象物件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事実が立証されるか、又は、特許請求の

範囲に記載された製造方法によって特定される物の構造もしくは特性が明らかにされた上で、対象物件がこれと同一の構造もしくは特性を有する事実が立証される必要があると解される。しかるところ、本件訴訟において、原告は、被告製品が構成要件C - 2、C - 3の製造方法で製造されたものであるとして、これらの構成要件を充足する旨主張し、被告が争ったので、これらの構成要件充足性（構成要件C - 3の「強制的に摺動させて引き抜く」、構成要件C - 2の中間工程品のスプライン歯が「歯車軸線に平行」であるという要件）を立証しようとしてきたものである。被告製品の変速用歯車は、その完成品を市場で入手することは可能であるにしても、製造方法自体は、原告において直接的に知り得る手段を有しているとはいえず、直接原告が立証することは困難である。したがって、原告としては、入手した完成品の構造や特性を分析して製造方法を推認するという間接的な立証によらざるを得ず、本件訴訟で行ったように、被告製品の形状測定機による測定結果や、断面に現われたメタルフロー（ファイバーフロー）の状況の観察等によってその立証をするという[よう]な手段以外に適当な立証手段があったとはいえない。

なお、本件訴訟においては、原告は前記のような立証方法による証拠を提出した上で、被告製品の製造方法を立証するために、被告に対し、本件発明にいう「逆テーパ状のスプライン歯」の成形をする前の中間工程品の形状や工程が記載された文書の提出とその工程で使用される金型及び中間工程品の提示を求める申立てをした（特許法105条1項、3項）。これに対し、被告は、文書提出及び検証物の提示を拒む正当な理由がある旨主張したので、当裁判所は、特許法105条2項、3項に基づき、被告に上記申立てに係る文書及び物件の提示をさせた上で、被告の主張を認めて原告の申立てを却下した。

イ 被告は、上記立証方法はいずれも技術的に理由のないものである上、関係各証拠に照らせば、むしろ原告の主張とは逆に、被告製品は本件発明の技術的範囲に属さないことが明らかに認められるとも主張するが、前掲各証拠から、通常人ないし当業者が本件発明の技術的範囲の属否を容易に判断できるとはいえない。

十分な調査、検討の上で訴訟活動をすることは、もとより好ましいことではあるが、上記のように立証活動の制約がある中で、より高度の調査、検討が要請され、その要請を充たさない場合には不法行為を構成するとすることは、裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となりかねない。

したがって、原告が、平成11年11月19日以降、被告製造に係るト号、チ号及びリ号歯車を対象物件として、本件訴訟及び本件仮処分申立てを維持したことについて、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとして、不法行為に当たるとすることはできないものというべきである。・・・（下線は訳者・解説者が付し、[]内は訳者・解説者が補足す。）

結局、上記では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、正面から取り組む対象としてよりむしろ、本題に至る前の前提として扱われてはいるものの、この種のクレームの裁判上の主張・立証論に関して考える指針を提供してくれている。

現実的な指針としては、(1)もしプロセス的な構成要件を含めて構成要件の具備を立証できるのであれば、通常の要件事実論に則ってこれを主張立証する、(2)もしプロセス的構成要件を具備するという事実の立証が困難なときには、(a)(上記判示にあるように)間接事実を積み重ねて当該プロセス的要件の具備を推認せしめる、もしくは(b)「当該製造方法に限定して解釈すべき事情」が存在しないこと(たとえば、特許性をプロセス要件に依存していないことやプロセス要件を考慮しないと無効理由を有するとの事情にないこと)を主張した上で、原則に立ち戻って、当該プロセス要件を取り除いてよいこと、及び当該プロセス要件以外の要件を具備することを主張立証する、或いは(c)プロセス的要素を構造、性質、組成等の要素に置き換え、この置き換えられた要素の具備を主張立証する、という方法が考えられる。このうち、(2)の(b)と(c)は、物質同一説に立っての論理展開である。原則が物質同一説であることが裁判上明らかに認識されているのであれば、上記「当該製造方法に限定して解釈すべき事情」の不存在を原告側が殊更自発的に主張立証することは、要件事実論からすれば必要ないとも考えられる。

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。