

特許発明の技術的範囲に関する規定と 「物同一説」との関係

——最判平成 27 年 6 月 5 日民集 69 卷 4 号 700 頁の分析——

小 島 喜一郎

【事実の概要】

X（上告人・控訴人・原告）は、Y（被上告人・被控訴人・被告）による医薬品（Y 製品）の製造販売が、X 保有の特許権（特許第 37801 号）の侵害にあたりと主張して、Y 製品の製造販売の差止および廃棄を求め、本件訴訟を提起した。

本件特許権に係る「特許請求の範囲」（請求項 1：本件発明 1）には、

次の段階：

- (a) プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、
- (b) そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、
- (c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
- (d) 当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして
- (e) プラバスタチンナトリウム単離すること、

を含んで成る方法によって製造される、プラバスタチンラク톤の混入量が 0.5 重量 % 未満であり、エピプラバの混入量が 0.2 重量 % 未満であるプラバスタチンナトリウム。

と記載されていた。

X の主張を受けて、Y が、① Y 製品が本件特許発明の技術的範囲に属さないこと、ならびに、②本件特許権は新規性・進歩性を欠如することを等を理由に無効にされるべきこと、を主張したことから、これ等の点が争われた（以下、「争点①」および「争点②」とする）¹⁾。

X は、争点①に関する主張の中で、本件特許権に係る「特許請求の範囲」は、プラバスタチンナトリウムという物の発明に係るものであるところ、(a) 乃至 (e) の製造方法（本件製造方法）を記載する所謂「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」であることを理由として、記載されている製造方法を特許発明の構成要件として位置付けることを否定すべきであり、製造方法が異なるか否かに関わらず、物として同一である発明は当該特許発明の技術的範囲に含まれると理解すべきと述べた。その上で、Y 製品が「プラバスタチンラクト

特許発明の技術的範囲に関する規定と「物同一説」との関係

ンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満である「プラバスタチンナトリウム」であることを根拠に、Y製品が本件特許発明の技術的範囲に含まれると主張した。

さらに、争点②に関する主張の中でも、記載された製造方法を構成要件として位置付けることを否定すべきとの一般論を述べ、その上で、本件発明は従前精製され得なかった高純度のプラバスタチンナトリウムである点において新規性・進歩性を有すると主張した。

これに対して、Yは、争点①に関する主張の中で、記載されている製造方法を特許発明の構成要件として位置付けることを否定することが許容される場合は、発明の構成の構造等が不明であり、製造方法によらなければ特定できない場合等の例外的な場合に限定されるとの一般論を述べた。その上で、プラバスタチンナトリウムは公知の物質であり、その構造式も明らかであり、本件発明は製造方法により限定する形式によらなければ特定することができないものではないため、例外的な場合に該当しないとして、記載された製造方法も本件特許発明の構成要件として位置付けるべきと述べ、Y製品は、製造方法(a)の構成要件を充足せず、本件特許発明の技術的範囲に含まれないと主張した。

ところが、争点②に係る主張の中では、記載された製造方法を構成要件として位置付けることを否定すべきとの一般論を述べ、その上で、本件発明は「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」として把握されることを前提に、新規性または進歩性を欠如している等の無効事由を内包すると主張した。

第一審判決は、争点①についてのみ判断を示し、そこで、一般論として、物の構成を特定して具体的に記載することが困難である等の特段の事情がない限り、物の発明に係る「特許請求の範囲」に記載された製造方法を構成要件として位置付けるべきと述べた。その上で、具体的判断として、特段の事情が認められず、かえって、あえて製造方法の記載がなされていることを指摘し、本件製造方法を構成要件として位置付けることとした。そして、構成要件の製造方法(a)がY製品の製造に使用されていない(構成要件(a)を充足していない)ことを理由に、Y製品が本件特許発明の技術的範囲に属すると認められないと結論づけ、Y主張を認容し、X請求を棄却した。

控訴審判決は、争点①について、第一審判決とほぼ同様の判断を示しており、物の発明に係る「特許請求の範囲」に記載された製造方法を構成要件として位置付けることを原則としつつ、物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在する場合には、記載された製造方法を構成要件として位置付けることを否定することが許容されるとの一般論を述べ、具体的判断としても、Y製品が構成要件(a)を充足しておらず、本件特許発明の技術的範囲に属すると認められないとした。

また、第一審判決と異なり、争点②についても判断を示した、そこでも、一般論として、

物の発明に係る「特許請求の範囲」に記載された製造方法を構成要件として位置付けることを原則とし、物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在する場合には、記載された製造方法を構成要件として位置付けることを否定することが許容されると述べた。その上で、具体的判断として、本件特許発明が進歩性を欠如していると認定し、Xによる特許権の行使を認めないとの判断を示した。

これを不服として、Xが上告受理申立をした。

【判旨】 原判決破棄・差戻

「特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ（特許法 70 条 1 項）、かつ、同法 29 条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される（…平成 3 年 3 月 8 日第二小法廷判決・民集第 45 卷 3 号 123 頁参照）という役割を有しているものである。そして…特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造、方法にかかわらず及ぶ…。」

「したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」

「ところで、特許法 36 条 6 項 2 号によれば、特許請求の範囲の記載は、『発明が明確であること』という要件に適合するものでなければならない。特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ（特許法 1 条参照）、同法 36 条 6 項 2 号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは、この目的を踏まえたものであると解することができる。この観点からみると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。すなわち、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権

特許発明の技術的範囲に関する規定と「物同一説」との関係

を有するののかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。」

「他方、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ实际的でない場合もあり得るところである。そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとすべきではなく、上記のような事情がある場合には、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として特許発明の技術的範囲を確定しても、第三者の利益を不当に害することがないというべきである。」

「以上によれば、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 6 項 2 号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」

「以上と異なり、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その特許発明の技術的範囲は、原則として、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して確定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。」

【評釈】 判旨疑問。

1. 本判決の概要

特許法は、特許権をめぐる法的安定性を確保する一環として、特許権者（出願人）の責任と裁量の下、特許発明（出願発明）の構成の全てを「特許請求の範囲」に記載させることとしており（特許法 36 条 5 項）、併せて、特許発明の技術的範囲を「特許請求の範囲」にもとづいて確定することを確認している（特許法 70 条 1 項²⁾）。

これ等の特許発明の技術的範囲に関する規定（特許法 36 条 5 項・70 条 1 項）を遵守することは当然視されており、特許権侵害訴訟をはじめとする特許権侵害の成否を判断する場面では、「特許請求の範囲」の記載を数個の構成要件に分説し、特許発明の技術的範囲を確定すべきとする考え方である、所謂「構成要件説」が採用されている³⁾。さらに、特許審査においても、出願発明の要旨を「特許請求の範囲」にもとづいて認定することとされており⁴⁾、

上記規定を遵守することを正当化する基盤を形成している。

ところが、「特許請求の範囲」が物の発明（特許法 2 条 3 項 1 号）に係るもので、そこに製造方法が記載されている、所謂「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」である場合、記載されている製造方法を特許発明の構成要件として位置付けることを否定すべきとの見解が示されている。

これ等の見解は、平成 6 年特許法一部改正の際に、特許庁が、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、その記載を、当該製造方法により製造される物それ自体を表現しようとしているものとして取扱い、製造方法の如何にかかわらず最終的に当該製造方法により製造される物と解釈すると述べたことを嚆矢とするように窺われる⁵⁾。

そのためか、これ等の見解は、製造方法の記載を、当該製造方法により製造される物自体を表現しようとしているものとして取扱い、製造方法が異なる場合でも、製造される物が同一であれば、構成要件の充足性を否定しないとする傾向にあるため、一般に、「物同一説」と称されており、後述のように、特許権侵害訴訟においてしばしば主張されてきている。本件における X 主張もこれにもとづくものと考えられる。

もとより、これ等の見解は、その性質上、構成要件説を排斥し、上記の特許発明の技術的範囲に関する規定に反していると言わざるを得ない。そのため、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法が記載されている場合に、製造方法の記載をどのように取扱うべきかが議論の対象とされてきた。そして、本件においても、争点として顕在化したと言える。

本判決は、この問題について言及した最高裁判決であり、従前と異なる方向性を示した点に特徴があると言える。

2. 製造方法の記載の取扱い——物同一説の採用——

本判決は、製造方法の記載の取扱いに関する一般論として、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定される」と述べている。この判旨からは、本判決が、物の発明に係る「特許請求の範囲」に記載されている製造方法を特許発明の構成要件として位置付けることを否定すること、製造方法が異なる場合でも、製造される物が同一であれば、構成要件の充足性を否定しないことを述べていることを読み取れることから、本判決は、所謂「物同一説」を採用しようとしている判決として理解することが素直である。

本判決以前から、特許権侵害訴訟において物同一説にもとづく主張がなされてきており⁶⁾、最高裁も、既に、物の発明に係る「特許請求の範囲」に作図法が記載されている場合、当該作図法により得られる形状と同一の形状を具備することが特許発明の技術的範囲に属すると評価するための要件となり、右作図法に基づいて製造されていることは要件とならない旨を

特許発明の技術的範囲に関する規定と「物同一説」との関係

述べ、物同一説を採用しようとする姿勢を示している⁷⁾。

もっとも、具体的判断に目を向けると、この最高裁判決を含め、物同一説の採用が特許権侵害を認定する具体的判断に結びついた判決が多いとは言い難く、むしろ、物同一説を排斥しようとしていると理解する余地もあった⁸⁾。そのため、この最高裁判決以降も、物同一説を当然視する裁判例が認められる一方で⁹⁾、物同一説を排斥しないものの、消極的と見受けられる傾向が認められた¹⁰⁾。このような状況の下で、本判決は物同一説を採用しようとする姿勢をあらためて示したと言える。

3. 物同一説と特許発明の技術的範囲に関する規定との関係

本判決は、物同一説を採用する旨を述べるにあたり、「特許請求の範囲」の役割に関して判示している。

既に述べたように、特許法は、「特許請求の範囲」の役割が特許発明の技術的範囲を示すところにあることを、特許発明の技術的範囲に関する規定（特許法 36 条 5 項・70 条 1 項）を通じて定めている。これ等の規定は特許実務において遵守されており、特許権侵害訴訟等の特許発明の技術的範囲の確定が求められる場面では構成要件説が採用されている。また、特許庁による特許審査においては、出願発明の要旨を「特許請求の範囲」の記載のみにもとづいて認定することにより、「特許請求の範囲」記載の構成を有する発明を特許権の対象とするものの適法性（特許権の有効性）を確認し、構成要件説の下で特許発明の技術的範囲を確定する基盤を形成しており、本判決も引用する判例を通じて、最高裁もこの点を確認している¹¹⁾。

本判決による「特許請求の範囲」の役割に関する判示は、その文言に照らし、このような一般論を確認したものと理解できる。

この「特許請求の範囲」の役割に関する判示を前提とすると、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、構成要件説に従い、製造方法を構成要件として位置づけることとなる。それ故に、「特許請求の範囲」の記載と異なる製造方法を使用して製造される物は、特許発明の構成要件を充足せず、特許発明の技術的範囲に含まれないものとして、その実施に対して特許権の効力は及ばないとの結論が導かれる。

ところが、本判決は、この「特許請求の範囲」の役割に関する判示に続けて、「特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造、方法にかかわらず及ぶ」と述べており、特許発明が物の発明である場合には、構成要件説を排斥し、特許発明の技術的範囲に関する規定を遵守しない姿勢を示している。さらに、この特許発明が物の発明である場合に関する判示を拠り所として、物同一説を採用しようとしている。

その文言に照らすと、本判決が、「特許請求の範囲」の役割に関する判示から、この特許

発明が物の発明である場合に関する判示を導けることを想定していると窺われる。しかし、その内容からは、双方の判示は矛盾していると評価せざるを得ない。したがって、特許発明が物の発明である場合に関する判示には疑問を覚える。

本判決を振り返ると、「特許請求の範囲」の役割に関する判示の根拠として、特許発明の技術的範囲を「特許請求の範囲」にもとづいて確定する旨の規定（特許法 70 条 1 項）のみが挙げられていることに気付く。しかし、前述のように、この規定は、特許権者（出願人）が、その責任と裁量の下、特許発明（出願発明）の構成の全てを「特許請求の範囲」に記載すべきこと定める規定（特許法 36 条 5 項）を前提とする確認規定であるに止まる¹²⁾。それ故に、特許発明の技術的範囲を「特許請求の範囲」にもとづいて確定する旨の規定（特許法 70 条 1 項）を挙げるのみでは、「特許請求の範囲」の役割の根拠を示したと言え難く、併せて、特許権者（出願人）が、その責任と裁量の下、特許発明（出願発明）の構成の全てを「特許請求の範囲」に記載すべきことを定める規定（特許法 36 条 5 項）も挙げる必要がある。

本判決の「特許請求の範囲」の役割に関する判示からは、本判決がこの点を看過していることが窺われ、このことが、特許発明が物の発明である場合に関する判示と物同一説を採用しようとする判示とに結び付いていると言える。これ等に鑑みると、特許発明が物の発明である場合に関する判示、ならびに、物同一説を採用しようとする判示に妥当性はないと評価せざるを得ない。

4. 特許庁の審査基準との関係——製造方法の記載の解釈——

特許発明の技術的範囲に関する規定（特許法 36 条 5 項・70 条 1 項）から見ると、前述のように、物同一説を採用しようとする本判決に妥当性を見出すことは困難である。しかし、特許庁が、「特許・実用新案審査基準」審査基準の中で、製造方法の記載を、当該製造方法により製造される物それ自体を表現しようとしているものとして取扱い、製造方法の如何にかかわらず最終的に当該製造方法により製造される物と解釈することを明らかにしている。学説においては、これを理由として物同一説を支持する見解が少なからず示されており¹³⁾、本判決もこれを念頭に置いて示されたと理解する余地は残されている¹⁴⁾。

この姿勢は平成 6 年特許法一部改正の際に示され、本件特許権に係る出願時の「特許・実用新案審査基準」においても、表現の変化は見られるものの、維持されていた¹⁵⁾。

もっとも、その目的は、物の発明に係る「特許請求の範囲」に記載されている製造方法により製造される物が新規性の要件を充足していない物であり、製造方法からなる「特許請求の範囲」の事項を当該物に置き換えた発明も新規性の要件を充足していない場合に、「特許請求の範囲」記載の発明を新規性の要件を充足していない発明と評価しようとするところにあることが窺える¹⁶⁾。

これを念頭に置くと、特許庁の意図は、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法を

特許発明の技術的範囲に関する規定と「物同一説」との関係

記載することにより、新規性の要件を充足していない物の発明の新たな実施例を提示するに止まる場合には、「特許請求の範囲」記載の出願発明を新規性の要件を充足していない発明と捉え、その特許出願に対して拒絶査定をなすという、特許要件の充足性に関する標準的な判断を行うことを明らかにすると共に、便宜的に、製造方法の記載を、当該製造方法により製造される物それ自体を表現しようとしているものとして取扱い、記載されている製造方法を出願発明の構成要件として位置付けることを否定することにより、この判断を実現しようとすることを示すところにあると言える。

したがって、特許庁は、特許審査の際の便宜的な手段として、物の発明に係る「特許請求の範囲」に記載されている製造方法を出願発明の構成要件として位置付けることを否定するに止まり、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法が記載されている場合に、物同一説の採用を前提とし、特許発明の技術的範囲に関する特許法の規定を遵守しないとの立場を採るものではないと理解することが素直である。

5. 「特許請求の範囲」の「明確性」の要件に関する一般論

本判決は、物同一説に従って特許発明の技術的範囲を確定する旨の判示に続けて、「特許請求の範囲」の記載要件の1つである「明確性」（特許法36条6項2号）について判示し、「特許請求の範囲」の記載がこの要件に適合する必要があるとの一般論を述べている。

繰り返し述べているように、特許権をめぐる法的安定性を確保するため、特許法は、特許権者（出願人）が、その責任と裁量の下、特許発明（出願発明）の構成の全てを「特許請求の範囲」に記載すべきこと、特許発明の技術的範囲を「特許請求の範囲」にもとづいて確定することとしている。したがって、「特許請求の範囲」の記載は、それにもとづいて、誰もが特許発明（出願発明）を把握できるものとされていることが不可欠となる。そこで、特許法は、「特許請求の範囲」に記載されている発明が「明確であること」という所謂「明確性」の要件を設け、誰もが「特許請求の範囲」にもとづいて発明を把握できる記載とすることを特許権者（出願人）に保障させている¹⁷⁾。そして、この理解は現在も維持されている¹⁸⁾。

本判決の「明確性」の一般論に関する判示は、その文言に照らし、これを確認したものと考えられる。

6. 製造方法が記載されている場合の「明確性」の要件の充足性

本判決は、「明確性」の要件の一般論に関する判示の後に、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法が記載されている場合における「明確性」の要件の充足性について述べている。そして、原則として、製造方法が記載されている「特許請求の範囲」は「明確性」の要件を充足しないものと判断し、しかし、例外として、「出願時において…構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在すると

き」には「明確性」の要件を充足する余地があるとしている¹⁹⁾。

もっとも、前述のように、「明確性」の要件の趣旨は、誰もが「特許請求の範囲」にもとづいて発明を把握できることを保障させるところにある。したがって、その充足性は「特許請求の範囲」の記載から判断されるべきものであり、記載から窺うことのできないその他の事情を考慮することは許容されないと理解することが素直である²⁰⁾。本判決のように、「特許請求の範囲」の記載が同一であるにもかかわらず、充足すると判断される場合と充足しないと判断される場合があるとするのは、かえって、「明確性」の要件の判断基準を不明確なものとし、「明確性」の判断枠組を歪ませることになる。

また、特許法は、発明の類型の1つとして「物を生産する方法の発明」を掲げ（特許法2条3項3号）、当該発明により生産される物の使用や譲渡等に対する特許権の行使を認めている（特許法68条）。これ等の規定から、特許法は、製造方法で物の発明を特定できることを前提としていることが分かる。したがって、物の発明に係る「特許請求の範囲」の事項を製造方法で記載している場合、そのこと自体を理由に、「特許請求の範囲」が「明確性」の要件を充足しないとしている本判決は、これ等の特許法の規定との整合性を欠く。

本判決も、「構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実務的でない」場合には「明確性」の要件を充足する余地を認め、物の発明を特定するための最終的な手段を、製造方法で記載することに求めている。このことは、本判決自身が、物の発明に係る「特許請求の範囲」の事項を製造方法で記載することが、「明確性」の要件を充足し得るものであるとの認識を有していることを意味している。この点に着目すると、「明確性」の要件の充足性に関する本判決の判示は矛盾を内包していると言わざるを得ない²¹⁾。

さらに、「明確性」の要件の充足性に関する本判決の判示の下では、「構造又は特性により直接特定すること」が可能と判断される場合、製造方法で「特許請求の範囲」の事項を特定することを許容しないこととなる。しかし、前述のように、特許法は製造方法で物の発明を特定できることとしている以上は、物の発明に係る「特許請求の範囲」の事項を製造方法で記載しているとの事実から、直ちに、「明確性」の要件を否定することは困難であることに鑑みると、「明確性」の要件の充足性に関する本判決の判示は、法的な根拠なく「特許請求の範囲」の記載に対する特許権者（出願人）の裁量を否定し、「特許請求の範囲」の記載に対する責任の所在を不明確することに繋がる。

これに加え、本判決は、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実務的でないという事情が存在する」ことを主張・立証する責任を出願人が負うとの立場を採るように見受けられるところ²²⁾、その主張内容の性質に照らすと、いかなる具体的事実によりこれを主張・立証できるか定かでなく、立証の可能性がないと見込まれる²³⁾。

その上、本件特許権に係る「特許請求の範囲」が「明確性」の要件を充足しているか否か

特許発明の技術的範囲に関する規定と「物同一説」との関係

は争点とされておらず、本判決の判示に先例的意義を見出すことは困難である²⁴⁾。

これ等の諸点に鑑みると、「明確性」の要件の充足性に関する本判決の判示は、「明確性」の要件を含む「特許請求の範囲」に関する規定の趣旨を損なうものであるから、その妥当性に疑問を覚える。

7. おわりに

本判決は、「明確性」の要件の充足性に関する判示に先立ち、本件において「明確性」の充足性が争点とされていないにもかかわらず、「明確性」の要件に言及している背景が示唆されている。そこからは、本判決が、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、特許発明の技術的範囲の予見可能性を損なうことを懸念し、「明確性」の要件を通じて、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法を記載することを原則として許容しないことにより、その懸念の解消を図ろうとしていることが窺える²⁵⁾。

しかし、本判決は、例外としてではあるものの、「構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でない」場合には「明確性」の要件を充足する余地があることを認めている。したがって、「明確性」の要件の充足性に関する判示は、本判決の懸念の解消に繋がることはないと言わざるを得ない²⁶⁾。

むしろ、特許法は、特許権者（出願人）の責任と裁量の下、特許発明（出願発明）の構成の全てを「特許請求の範囲」に記載させ（特許法 36 条 5 項）、これにもとづいて特許発明の技術的範囲を確定することを確認した（特許法 70 条 1 項）上で、「特許請求の範囲」を特許公報を通じて公示すること（特許法 66 条 3 項）等により、特許発明の技術的範囲を誰もが確定できる法的環境を整備し、その予見可能性を確保している。

本判決が、予見可能性を損なう原因につき、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができ〔ない〕」ことにあると述べていることから明らかなように、本判決の懸念は、特許法が定める特許発明の技術的範囲に関する規定（特許法 36 条 5 項・70 条 1 項）を遵守することなく、物同一説を採用しようとしていることに起因する²⁷⁾。

そして、物同一説を採用しようとする本判決の判示に妥当性はないと評価せざるを得ないことに鑑みると、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法が記載されている場合に、特許発明の技術的範囲をどのように確定すべきかにつき、特許法が定める特許発明の技術的範囲に関する規定を出発点として、あらためて考察する必要性を認識させる。

※本研究は 2022 年度東京経済大学共同研究助成費（研究番号 D22-03）を受けた研究成果の一部である。

注

- 1) 本件においては、争点①ならびに②の他、「特許請求の範囲」に記載された発明が明細書の「発明の詳細な説明」に記載したものであること（特許法 36 条 6 項 1 号）の要件の充足性が争われている。しかし、この争点に関しては、第一審判決、控訴審判決、本判決のいずれも判断を示していない。
- 2) 特許発明の技術的範囲に関する規定の機能については、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説〔第 13 版〕』279 頁（平成 10 年）参照。また、これ等の規定の形成過程については、拙稿「特許発明の技術的範囲と『特許請求の範囲』との関係についての分析と検討」東京都立大学法学会雑誌 45 巻 1 号 221 頁・224 頁以下参照。
- 3) 構成要件説について言及した、特許権侵害訴訟を担当した裁判官経験者の筆になる論稿として、牧野利秋「特許発明の技術的範囲の確定についての基本的考え方」牧野利秋編『裁判実務大系 9・工業所有権訴訟法』91 頁・102 頁（青林書院・昭和 60 年）、吉井参也『特許権侵害訴訟大要』18 頁（発明協会・平成 2 年）等がある。また、特許権侵害訴訟の当事者も構成要件説を意識していることについては、清永利亮他『工業所有権関係民事事件の処理に関する諸問題』（司法研究報告書 41 輯 1 号）26 頁及び 164 頁（平成 7 年）参照。
- 4) 最判平成 3 年 3 月 8 日民集 45 巻 3 号 123 頁参照。本件では、「特許請求の範囲」に記載されていた「リパーゼ」の文言の意味が争われた。拒絶査定不服審判では、リパーゼ一般として解釈し、特許要件の充足性を否定する審決が示された。しかし、原判決は、明細書全体を参酌することにより、この文言を、リパーゼ一般より狭い意味の「Ra リパーゼ」と解釈すべきとし、審決を取消した。これに対して、本判決は、リパーゼ一般として解釈すべきと述べ、原判決を取消した。
- 5) 特許庁編『平成 6 年度改正特許法等における審査及び審判の運用』53 頁（発明協会・平成 7 年）参照。
- 6) 後注 7) の最高裁判決以前に、物同一説にもとづく主張を受けて示された判決として、東京地判平成 6 年 3 月 25 日知的裁集 29 巻 3 号 670 頁、東京地判平成 9 年 11 月 28 日知的裁集 29 巻 4 号 1194 頁、広島高判平成 10 年 4 月 24 日（広島高裁平成 8 年（ネ）16 号）がある。
- 7) 最判平成 10 年 11 月 10 日（最高裁平成 10 年（オ）1579 号）。本件は、前掲注 6) 広島高判平成 10 年 4 月 24 日の上告審であり、袴の発明に係る「特許請求の範囲」に記載されている作図法の取扱いが争われたところ、「物の発明における特許請求の範囲に当該物の形状を特定するための作図法が記載されている場合には、右作図法により得られる形状と同一の形状を具備することが特許発明の技術的範囲に属するための要件となるのであり、右作図法に基づいて製造されていることが要件となるものではない」と述べた。
- 8) 前掲注 6) 東京地判平成 9 年 11 月 28 日は、物同一説にもとづく主張に対し、出願経過に照らすと、製造方法を構成要件と位置付けることを否定することは認められないと述べ、特許発明の技術的範囲に含まれないとの判断を示している。とりわけ、禁反言の法理と結び付けている点に特徴がある。

特許発明の技術的範囲に関する規定と「物同一説」との関係

- 9) 物同一説の採用に積極的な姿勢を示す裁判例として、東京地判平成11年9月30日判時1700号143頁、東京高判平成14年9月26日判時1806号135頁、知財高判平成21年3月11日判時2049号50頁がある。
- 10) 物同一説を排斥しないものの、その採用に消極的と見受けられる裁判例として、東京地判平成14年1月28日判時1784号133頁、知財高判平成24年1月27日判時2144号51頁がある。なお、知財高判平成23年10月20日判時2135号114頁は、具体的結論において、物同一説にもとづく主張を排斥しているものの、一般論としては特に言及していない。
- 11) 前注3) および4) 参照。
- 12) 前注2) 参照。
- 13) 本判決以前から、学説においては、物同一説を支持する根拠を特許庁の審査基準に求める傾向が認められた。このような見解を述べる物として、例えば、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21頁・(平成14年)』、吉田広志「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)」『知的財産法政策学研究12号241頁(平成18年)』、嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について」『牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務(第1巻)』』138頁・154頁(新日本法規・平成19年)』、三枝英二「日米の判決例から見たプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性及び技術的範囲」『村林隆一先生傘寿記念『知的財産権侵害訴訟の今日的課題』』78頁・102頁(青林書院・平成23年)』、高橋展弘「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する考察」『特許65巻5号31頁・33頁(平成24年)』、鈴木将文〔判批〕『Law & Technology』57号54頁・62頁(平成24年)』、乾裕介〔判批〕『AIPPI』57巻8号490頁(平成24年)』がある。
- 14) 本文で前述した通り、特許庁は、従前、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、その記載を、当該製造方法により製造される物それ自体を表現しようとしているものとして取扱うこととしていた(前注5)参照)。千葉勝美裁判官は、その補足意見において、特許庁のこの取扱いを、物同一説に従った出願発明の要旨の認定として理解している旨を述べられており、本判決においてこの点が考慮に入れられている可能性があることを指摘できる。もっとも、本判決の調査官解説である、菊池絵里〔判批〕『法曹時報』70巻3号981頁(平成27年)はこの点に言及していないことから、どの程度考慮されていたかは定かでない。
- 15) 本件の両当事者共にこれを前提とした主張を展開している。
- 16) 特許庁編・前掲注5) 53頁。
- 17) この点は、特許法に「明確性」の要件を明記した平成6年特許法一部改正の際、強く意識されていた(特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成6年改正工業所有権法の解説』110頁(発明協会・平成7年)参照)。
- 18) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第22版)』131頁(発明推進協会・令和4年)からは、平成6年一部改正で示された意識(前注17)参照)が、現在も維持されていることが分かる。
- 19) 本判決は、「明確性」要件に「適合するといえる」のは、「出願時において…構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在するとき」に「限られる」と述べている。したがって、本判決は、原則として、製造方法が記載されている「特許請求の範囲」は「明確性」の要件を充足しないものと判断していると理解することが素直である。

- 20) もとより、「特許請求の範囲」に記載されている語が明細書において定義されている場合があることは予定されており（特許庁編・前掲注 18）280 頁参照）、この場合、明細書を参酌することは当然に許容される。前掲注 4）最判平成 3 年 3 月 8 日も「特段の事情」としてこのような場合があることは考慮していることが窺える。その他、「特許請求の範囲」に記載されている語がそれのみから直ちに理解できない場合にも、明細書等を参酌することが許容されている（最判平成 3 年 3 月 19 日民集 45 卷 3 号 209 頁参照）。
- 21) 前田健「プロダクト・バイ・プロセスクレームの有効性と訂正の可否」AIPPI 60 卷 8 号 706 頁・713 頁（平成 27 年）、南条雅裕「PBP クレーム最高裁判決と今後の実務上の課題」ジュリスト 1485 号 26 頁・27 頁（平成 27 年）、吉田広志〔判批〕『平成 27 年度重要判例解説』263 頁・265 頁（平成 28 年）、田村善之「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性と技術的範囲」知的財産法政策学研究 48 号 289 頁・320 頁（平成 28 年）。
- 22) 本判決は、物の発明に係る「特許請求の範囲」に製造方法が記載されている場合、原則として、「明確性」の要件を充足しないとしていることから（前注 19）参照）、「明確性」の要件を充足性を主張する側である出願人が、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際のでないという事情が存在する」ことを主張・立証する責任を負うとしていると理解される。
- 23) 山本庸幸裁判官は、その意見の中で、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際のでないという事情が存在するとき」を主張・立証することは決して容易でなく、限りなく「不可能」ではないかとの懸念を表明している。
- 24) 本文ならびに前注 1）で述べたように、本件では、特許発明の技術的範囲の属否（争点①）、新規性・進歩性（特許法 29 条）の充足性（争点②）、「特許請求の範囲」に記載された発明が明細書の「発明の詳細な説明」に記載したものであること（特許法 36 条 6 項 1 号）の要件の充足性が争点とされたのみであり、第一審判決、控訴審判決、本判決のいずれかにおいて判断が示された争点は、争点①と②に止まり、「明確性」の要件（特許法 36 条 6 項 2 号）に関する主張は両当事者からなされておらず、また、争点とされていない。
- 本件と並行し、同一の特許権について特許権市街訴訟が提起され、最高裁が判断を示している（最判平成 27 年 6 月 5 日民集 69 卷 4 号 904 頁）。もっとも、そちらにおいても、新規性・進歩性（特許法 29 条）の充足性が争点とされたのみであり、「明確性」の要件については争点とされていない。
- 25) 高林龍〔判批〕判例時報 2293 号 = 判例評論 689 号 23 頁・27 頁（平成 28 年）。鈴木将文〔判批〕民商法雑誌 152 卷 1 号 41 頁・54 頁（平成 28 年）、中山一郎〔判批〕『特許判例百選〔第 5 版〕』10 頁・11 頁（令和元年）。
- 26) 鈴木・前掲注 25）54 頁（平成 28 年）。
- 27) 岩坪哲〔判批〕ジュリスト 1485 号 18 頁・25 頁（平成 27 年）、鈴木・前掲注 25）52 頁は、この判示がトートロジーであると指摘する。