

# 新規な化学物質についての PBP クレームの解釈



会員 小林 茂

## 要 約

新規な化学物質についての発明に関しては、出願時に発明特定事項として製法に関する事項を記載しなければならない事情が存在するために、発明特定事項の全部が製法に関する事項である PBP（プロダクト・バイ・プロセス）クレームにより特許出願をせざるを得ない場合がある。これに関し、新規な化学物質についての発明を奨励するためには、新規な化学物質についての発明の保護を厚くすべきである。しかしながら、第三者の利益等を考慮すると、新規な化学物質についての PBP クレームは、侵害判断時および特許性判断時において、物同一説ではなく製法限定説により解釈すべきであると考えられる。

## 目次

- 1 検討対象の PBP クレーム
- 2 審査基準、裁判例について
- 3 検討の前提について
- 4 侵害判断時におけるクレームの解釈
- 5 特許性判断時におけるクレームの解釈
- 6 まとめ

## 1 検討対象の PBP クレーム

### (1) PBP クレームの態様

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、「PBP クレーム」という）には様々な態様のものがある。

すなわち、PBP クレームにより画定される物には、化学物質とそれ以外の物とがある。そして、その化学物質には、新規なものと同様にないものがあり、また化学的構造式が明らかなものと同様に不明なものがあり、さらに物理的特性および化学的特性（以下、簡略化のために、単に「特性」という）が明らかなものと同様に不明なものがある。

また、PBP クレームには、全ての発明特定事項が製法に関する事項であるものと、一部の発明特定事項が製法に関する事項であるものがある。

さらに、PBP クレームには、出願時に、発明特定事項の少なくとも一部を製法に関する事項としなければならない事情（以下、簡略化のために「製法記載の事情」という）が存在するもの（真正 PBP クレーム）と存在しないもの（不真正 PBP クレーム）とがある。

しかるに、PBP クレームの解釈、すなわちどのような物が PBP クレームに係る発明についての発明の範囲に含まれるかについては、物同一説と製法限定説とがある。そして、物同一説によれば、PBP クレームの発明特定事項の製法以外の製法によって製造された物であっても、PBP クレームの発明特定事項の製法によって製造された物と同一であれば、PBP クレームに係る発明についての発明の範囲に含まれる。これに対して、製法限定説によれば、PBP クレームに係る発明についての発明の範囲に含まれるのは、PBP クレームの発明特定事項の製法によって製造された物に限られ、PBP クレームの発明特定事項の製法以外の製法によって製造された物は、PBP クレームに係る発明についての発明の範囲に含まれない。

さらに、PBP クレームの解釈が問題となるのは、PBP クレームに係る発明についての特許権の侵害の判断時（以下、簡略化のために「侵害判断時」という）と、PBP クレームに係る発明についての特許性の判断時（以下、簡略化のために「特許性判断時」という）とである。

### (2) 検討対象の PBP クレームの内容

このように、PBP クレームには様々な態様のものがあるが、PBP クレームにより画定される物が新規な化学物質であり、またその PBP クレームの発明特定事項の全部が製法に関する事項であり、しかも出願時に製法記載の事情が存在するとき、この PBP クレーム（以下、冗長となるのを避けるために、「検討対象の

PBPクレーム」という)を物同一説により解釈すべきか、あるいは製法限定説により解釈すべきか、について検討する。すなわち、検討対象のPBPクレームの発明特定事項によって示される特定の製法によって製造された化学物質を「製法限定の化学物質」とし、製法限定の化学物質と同一物である化学物質、すなわち製法限定の化学物質と同様の化学的構造式、特性を有する化学物質を「同一物の化学物質」としたとき、検討対象のPBPクレームに係る発明についての発明の範囲に含まれる化学物質は、同一物の化学物質であるのか、あるいは製法限定の化学物質であるのか、について検討する。

なお、最近の最高裁の裁判例<sup>(1)</sup>において、「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実質的でない場合もあり得るところである。」と判示されている。

そこで、この裁判例に倣って、検討対象のPBPクレームにおける製法記載の事情は、「製法限定の化学物質の化学的構造式、特性を解析することが技術的に不可能であるという事情あるいは製法限定の化学物質の化学的構造式、特性の特定を要求することがおよそ実質的でないという事情」であるとする。

## 2 審査基準、裁判例について

### (1) 審査基準について

旧審査基準<sup>(2)</sup>に、「請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、……その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する」と記載されている。

この審査基準においては、PBPクレームに係る発明の要旨は、PBPクレームの発明特定事項の製法によって製造される「生産物自体」であるとしており、この「生産物自体」には、当然、PBPクレームの発明特定事項の製法以外の製法によって製造された物が含まれるから、発明の要旨の認定は物同一説により行うとしている。すなわち、特許性判断時においては、PBPク

レームを物同一説により解釈すべきであるとしている。

したがって、この審査基準からするならば、特許性判断時においては、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきこととなる。

### (2) 裁判例について

また、平成24年の知財高裁の裁判例<sup>(3)</sup>において、「本件のような「物の発明」の場合、特許請求の範囲は、物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましいが、物の構造又は特性により直接的に特定す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ときには、発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした法1条等の趣旨に照らして、その物の製造方法によって物を特定することも許され、法36条6項2号にも反しないと解される。

そして、そのような事情が存在する場合には、その技術的範囲は、特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても、製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと解釈され、確定されることとなる。」と判示されている。

この裁判例においては、「物の構造又は特性により直接的に特定す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」が存在するときには、PBPクレームに係る特許発明の技術的範囲の認定は物同一説により行うとしている。すなわち、侵害判断時においては、上記の事情が存在するとき、PBPクレームを物同一説により解釈すべきであるとしている。

そして、この裁判例の判示からするならば、「製法限定の化学物質の化学的構造式、特性を特定することが不可能又は困難であるという事情」と製法記載の事情すなわち「製法限定の化学物質の化学的構造式、特性を解析することが技術的に不可能であるという事情あるいは製法限定の化学物質の化学的構造式、特性の特定を要求することがおよそ実質的でないという事情」とが同等であるとする、侵害判断時においては、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきこととなる。

また、この裁判例の上告審の判決である上述の最近の最高裁の裁判例において、「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。」と判示されている。

そして、この判示からしても、侵害判断時においては、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきこととなる。

### (3) 小括

このように、上述の審査基準、裁判例からするならば、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきこととなるから、検討対象のPBPクレームに係る発明についての発明の範囲に含まれる化学物質は、製法限定の化学物質ではなく、同一物の化学物質であることとなる。

では、上述の審査基準、裁判例と同様に、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきか、あるいは上述の審査基準、裁判例に反して、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈すべきか。

## 3 検討の前提について

### (1) 出願人の意図

現在、真正PBPクレームの解釈については、物同一説が通説である。

そして、大淵論文<sup>(4)</sup>において、「本来的クレーム解釈（明細書等の文脈における）（クレーム（で示）された発明実体についての）当事者の一般的理解認識（後記Ⅱ1(1)参照）によって狭義PBPであれば、クレーム文言の一つである製法は限定要素ではなく、クレーム限定要素たる物自体の特定手段にすぎないものとなる。これこそが、狭義PBPクレームの眼目であり、後記の審査基準の定義もまさにこれに合致するものと思われる。私見では、狭義PBPクレームである限り、真正型・不真正型を問わず、技術的範囲・要旨認定を通じて、クレーム解釈は、常に物同一性範囲（A $\alpha$ 範囲）となる。これが、狭義PBPクレーム（の示す発明実体）についての当業者の一般的認識（後記Ⅱ1(1)参照）であると解されるためである。」と述べられている。

この大淵論文においては、「狭義PBPクレーム」では出願人が物自体を特定するために製法に関する発明特定事項を記載しているから、「狭義PBPクレーム」を物同一説により解釈すべきであるとしている。

確かに、「狭義PBPクレーム」は、特定の製法によって製造された物に限定するために発明特定事項と

して製法を記載したクレームではなく、物自体を特定するために発明特定事項として製法を記載したクレームであって、出願人が物自体を特定するために製法に関する発明特定事項を記載していることからするならば、出願人の意図を尊重して、このようなPBPクレームは物同一説により解釈すべきであるとも考えられる。

しかしながら、出願人が物自体を特定するために発明特定事項として製法を記載しているときであったとしても、PBPクレームを物同一説により解釈したときに、特許権者および実施権者以外の者（以下、「第三者」という）に不利益を与え、あるいは不合理な結果となるのであれば、PBPクレームを物同一説により解釈することは許容されないとすべきこともありうる。

すなわち、出願人が物自体を特定するために製法に関する発明特定事項を記載しているとしても、PBPクレームを物同一説により解釈したときに、第三者に不利益を与え、あるいは不合理な結果となるのであれば、PBPクレームを物同一説により解釈することにより、出願人の意図を尊重すべきであるのか、あるいはPBPクレーム物同一説ではなく製法限定説により解釈することにより、第三者の利益を保護し、また不合理な結果を避けるべきであるのかによって、PBPクレームを物同一説により解釈すべきか否かを判断すべきである。

このため、出願人が物自体を特定するために製法に関する発明特定事項を記載しているとしても、必ずしも、出願人の意図を尊重して、PBPクレームを物同一説により解釈しなければならないとはいえない。

### (2) 物の発明についての基本的事項と考えられている事項

また、岡田論文<sup>(5)</sup>において、「PBPクレームの解釈については、「結果物特定説」が定説であるが、その根拠の第一に挙げられるのは、「物」のカテゴリーに属する発明である以上、PBPクレームの解釈としては物理的存在として特徴がある発明として観念すべきであるということである」と述べられている。

この岡田論文においては、物の発明は物理的存在として特徴がある発明として観念すべきであることを一つの根拠として、PBPクレームを物同一説（結果物特定説）により解釈すべきであるとしている。

また、上述の最近の最高裁の裁判例において、「願書に添付した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（最高裁昭和 62 年（行ツ）第 3 号平成 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、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、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こととなる。

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。」と判示されている。

この裁判例においては、物の発明に係る特許権の効力が及ぶか否かは、構造、特性等が同一であるか否かで判断すべきであり、製法が同一であるか否かによって判断すべきではないことを一つの根拠として、PBP クレームを物同一説により解釈すべきであるとしている。

さらに、上述の大淵論文において、「狭義 PBP は、あくまでも（製法で特定された）物の発明の問題である。方法（製法）の発明と PBP（物の発明）は全く別次元の問題である。製法の新規性、進歩性は、物の新規性、進歩性に直接は関係ない。製法 a に新規性があるからといって、製法 a によって生産された物 a a や物 A a に新規性があるとは限らない。」と述べられている。

この大淵論文においては、物の発明の新規性は、物が新規であるか否かによって判断すべきであり、製法が新規であるか否かによって判断すべきではないことを一つの根拠として、PBP クレームを物同一説により解釈すべきであるとしている。

確かに、上述した物の発明についての基本的事項と考えられている事項、すなわち「物の発明は物理的存在として特徴がある発明として観念すべきである」こと、「物の発明に係る特許権の効力が及ぶか否かは、構造、特性等が同一であるか否かで判断すべきであり、製法が同一であるか否かによって判断すべきではない」こと、「物の発明の新規性は、物が新規であるか否

かによって判断すべきであり、製法が新規であるか否かによって判断すべきではない」ことは、物同一説の有力な根拠であるとも考えられる。

しかしながら、このような物の発明についての基本的事項と考えられている事項は、物同一説の帰結である。すなわち、PBP クレームを物同一説により解釈したときには、「物の発明は物理的存在として特徴がある発明として観念すべきである」こととなり、また「物の発明に係る特許権の効力が及ぶか否かは、構造、特性等が同一であるか否かで判断すべきであり、製法が同一であるか否かによって判断すべきではない」こととなり、さらに「物の発明の新規性は、物が新規であるか否かによって判断すべきであり、製法が新規であるか否かによって判断すべきではない」こととなる。

そして、「PBP クレームを、物同一説により解釈すべきか、あるいは製法限定説により解釈すべきか」という問題は、「物の発明は、物理的存在として特徴がある発明として観念すべきか、あるいは物理的存在として特徴がある発明として観念しなくともよいか」という問題であり、また「物の発明に係る特許権の効力が及ぶか否かは、構造、特性等が同一であるか否かで判断すべきであり、製法が同一であるか否かによって判断すべきではないか、あるいは製法が同一であるか否かによって判断してもよいか」という問題であり、さらに「物の発明の新規性は、物が新規であるか否かによって判断すべきであり、製法が新規であるか否かによって判断すべきではないか、あるいは製法が新規であるか否かによって判断してもよいか」という問題である。

であるとするならば、このような物の発明についての基本的事項と考えられている事項により物同一説を根拠付けたときには、実質上、論証すべき事項と根拠となる事項とが同一となり、明らかに不合理である。したがって、このような物の発明についての基本的事項と考えられている事項により物同一説を根拠付けることはできない。

### (3) 物理的存在として特徴がある発明

また、従来は確かに、物の発明は物理的存在として特徴がある発明として観念されていた。しかし、物の発明が物理的存在として特徴がある発明として観念されていたのは、従来は、発明特定事項として構成に関する事項のみを記載することが必要であったからである。

しかしながら、現在においては、発明特定事項として、構成に関する事項のみならず、製法、機能、特性等に関する事項のように、構成に関する事項以外の事項を記載することが許容されている。このように、発明特定事項として構成に関する事項以外の事項を記載することが許容されているのであるから、物の発明であったとしても、物の製法、機能、特性等に特徴がある発明が存在するのである。このため、物の発明には、物の製法に特徴がある発明が含まれる。

そして、物の製法に特徴がある発明は、物理的存在として特徴がある発明であるとはいえない。このため、現在においては、物の発明には、物理的存在として特徴がある発明であるとはいえないものが含まれる。このことからすれば、最早、物の発明は物理的存在として特徴がある発明として観念すべきであるとはいえない。

しかるに、物の発明は物理的存在として特徴がある発明として観念すべきであるとはいえないとするならば、PBPクレームの解釈としては物理的存在として特徴がある発明として観念すべきである、とはいえない。

ちなみに、中道論文<sup>(6)</sup>において、「ある程度自由に記載することができるクレームと、その記載に基づいて発明を捉えることを前提とすれば、古典的ないし典型的な発明の態様にとらわれて、クレームの記載を無視することの方がむしろ危険である。今後も様々な態様の発明が生じてくるだろうが、そういった発明を奨励し、もって産業の発達に寄与するためにも（法1条）、我々は、発明についての固定的な観念を捨てて、虚心に新たに記載されたクレームに対面する必要があるということなのだろう。」と述べられている。

#### (4) 小括

これらのことを前提として、以下、侵害判断時におけるクレームの解釈すなわち特許発明の技術的範囲の認定と、特許性判断時におけるクレームの解釈すなわち発明の要旨の認定とに分けて、検討する。

すなわち、侵害判断時と特許性判断時とに分けて、検討対象のPBPクレームに係る発明についての発明の範囲に含まれる化学物質は、同一物の化学物質（検討対象のPBPクレームの発明特定事項によって示される特定の製法によって製造された化学物質と同様の化学的構造式、特性を有する化学物質）であるべきか、製法限定の化学物質（検討対象のPBPクレーム

の発明特定事項によって示される特定の製法によって製造された化学物質）であるべきか、について検討する。

## 4 侵害判断時におけるクレームの解釈

### (1) 問題提起

侵害判断時においては、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきか、あるいは製法限定説により解釈すべきか。

すなわち、第三者により製造、販売が予定された化学物質あるいは既に製造、販売がなされた化学物質であって、使用目的が製法限定の化学物質の使用目的と同様であるもの（以下、簡略化のために「実施の化学物質」という）が同一物の化学物質であるときに、特許発明の実施とすべきか、あるいは実施の化学物質が製造限定の化学物質であるときに、特許発明の実施とすべきか。

### (2) 70条1項

特許法第70条第1項には、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定されている。

この規定によれば、検討対象のPBPクレームに係る特許発明の技術的範囲は検討対象のPBPクレームの記載に基づいて定めることを要する。

ここで、検討対象のPBPクレームの全ての発明特定事項（構成要件）を充足するか否かによって特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断したときに限り、特許発明の技術的範囲を検討対象のPBPクレームの記載に基づいて定めたこととなると考えることができる。そして、このように考えたときには、侵害判断時においては、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈すべきこととなり、物同一説により解釈することはできない。

しかし、検討対象のPBPクレームの記載に基づいて同一物の化学物質を画定したときにも、特許発明の技術的範囲を検討対象のPBPクレームの記載に基づいて定めていても考えることができる。そして、このように考えたときには、侵害判断時において、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈することができる。

したがって、上記の規定からするならば、必ずしも、侵害判断時においては、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈することはできるが、物同一説

により解釈することはできないとはいえない。

### (3) 物同一説の根拠と考えられる事項

そして、出願人が物自体を特定するために製法に関する発明特定事項を記載しているのであれば、出願人の意図を尊重して、実施の化学物質が同一物の化学物質であるならば、実施の化学物質が検討対象のPBPクレームに係る発明についての発明の範囲に含まれるとすべきであり、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきであると考えられることができる。

しかも、検討対象のPBPクレームにおいては、製法限定の化学物質が新規であり、新規な化学物質についての発明は奨励すべきであるから、できうことであるならば、検討対象のPBPクレームに係る発明を厚く保護すべきである。そして、検討対象のPBPクレームに係る発明を厚く保護すべきであるにもかかわらず、出願時に製法記載の事情が存在し、PBPクレームによって特許出願をせざるを得なかったときには、化学的構造式によって限定したクレームに係る発明と同様の保護を与えるべきであって、侵害判断時には、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきであるとも考えることができる。

### (4) 特許権者の侵害の証明

しかし、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、特許権者が、実施の化学物質が検討対象のPBPクレームに係る発明についての発明の範囲に含まれると主張するためには、実施の化学物質が同一物の化学物質であることについて、証明責任を負うこととなる。

そして、実施の化学物質の製法と検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法とが同一であることが証明できたときには、実施の化学物質が同一物の化学物質であることを証明できたこととなる。これに対して、実施の化学物質の製法と検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法とが同一であることを証明できないときには、実施の化学物質が同一物の化学物質であることを証明するためには、実施の化学物質の化学的構造式、特性と同一物の化学物質の化学的構造式、特性とが同一であることを証明する必要がある。

しかし、侵害判断時においても、製法記載の事情、すなわち製法限定の化学物質の化学的構造式、特性を解析することが技術的に不可能であるという事情あるいは製法限定の化学物質の化学的構造式、特性の特定を要求することがおよそ实际的でないという事情が存

続しているのであれば、当然、実施の化学物質の化学的構造式、特性と同一物の化学物質の化学的構造式、特性とが同一であることを証明することは不可能であるか、極めて困難である。

したがって、侵害判断時においても、製法記載の事情が存続しているのであれば、実施の化学物質が同一物の化学物質であることを証明することは、不可能であるか、極めて困難であり、この結果、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、実施の化学物質の製造、販売が特許権を侵害すると主張することは不可能であるか、極めて困難である。このため、発明を奨励するためには、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきであるとしたとしても、果たして発明を奨励することとなるかは疑問である。

### (5) 第三者の侵害か否かの判断

このように、実施の化学物質が同一物の化学物質であることの証明が困難な場合があるとしても、特許権者が実施の化学物質が同一物の化学物質であることを証明できたときには、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈し、実施の化学物質は検討対象のPBPクレームに係る発明についての発明の範囲に含まれるとすべきであるとも考えられる。

しかしながら、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、第三者が、実施の化学物質を検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法と全く異なる製法で製造したとしても、実施の化学物質が同一物の化学物質でないことを確認しない限り、実施の化学物質を製造、販売すると、検討対象のPBPクレームについての特許権を侵害する可能性がある。したがって、第三者としては、特許権の侵害を避けるためには、実施の化学物質が同一物の化学物質でないことを確認する必要がある。

そして、実施の化学物質の製法と検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法とが同一でないときには、実施の化学物質が同一物の化学物質でないことを確認するためには、実施の化学物質の化学的構造式、特性と同一物の化学物質の化学的構造式、特性とが同一であるか否かを判断する必要がある。

しかし、出願時に製法記載の事情が存在するのであるから、明細書には同一物の化学物質の化学的構造式および特性は記載されていないはずである。したがって、実施の化学物質の製法と検討対象のPBPクレーム

ムの発明特定事項の製法とが同一でないときには、第三者が実施の化学物質と同一物の化学物質とが同一でないことを確認するためには、第三者は製法限定の化学物質の化学的構造式、特性を解析しなければならない。

しかも、第三者による実施の化学物質を製造、販売すべきか否かの判断時（以下、簡略化のために、「実施判断時」という）においても、製法記載の事情が存続しているのであれば、実施の化学物質の化学的構造式、特性と同一物の化学物質の化学的構造式、特性とが同一でないことを確認することは不可能であるか、極めて困難である。

また、検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法には、当然複数の具体的な製法が含まれるのであり、製法が異なれば製造される化学物質が異なることがあるから、製法限定の化学物質に複数の具体的な製法限定の化学物質が含まれることがある。そして、この場合には、同一物の化学物質の化学的構造式、特性は、上記の複数の具体的な製造限定の化学物質に共通する化学的構造式、特性であることとなる。したがって、この場合には、同一物の化学物質の化学的構造式、特性を知るためには、まず複数の具体的な製法限定の化学物質の化学的構造式、特性を解析し、しかもこれらの具体的な製法限定の化学物質の化学的構造式、特性に共通する化学的構造式、特性を確定しなければならない。このため、製法限定の化学物質に複数の具体的な製法限定の化学物質が含まれる場合には、実施判断時においては製法記載の事情が存在しないとしても、実施の化学物質が同一物の化学物質でないことを確認することは極めて困難である。

しかるに、このような事情により、第三者が、実施の化学物質の化学的構造式、特性と同一物の化学物質の化学的構造式、特性とが同一でないことを確認しないにもかかわらず、実施の化学物質の製造、販売を開始したときには、検討対象のPBPクレームに係る特許権を侵害すると判断されることがある。

すなわち、侵害判断時には、製法記載の事情が存在しなくなっているのであれば、特許権者が実施の化学物質が同一物の化学物質であることを証明する可能性がある。そして、特許権者が実施の化学物質が同一物の化学物質であることを証明したときには、実施の化学物質の製造、販売が検討対象のPBPクレームに係る特許権を侵害すると判断されることとなる。

そして、第三者が、実施の化学物質が同一物の化学物質でないことを確認できないにもかかわらず、多額の設備投資をし、実施の化学物質の製造、販売を開始したときに、実施の化学物質の製造、販売が検討対象のPBPクレームに係る特許権を侵害すると判断されると、多額の設備投資が無駄となることがある。このため、侵害判断時に、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、第三者に不利益を与える結果となる。

さらには、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきとしたときには、第三者が、実施の化学物質を検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法と全く異なる製法で製造したが、実施の化学物質の化学的構造式、特性と同一物の化学物質の化学的構造式、特性とが同一でないことを確認できないために、多額の設備投資が無駄となることを恐れて、客観的には実施の化学物質が同一物の化学物質ではないにもかかわらず、実施の化学物質の製造、販売を諦めることも、あり得ないではない。そして、この場合には、折角多額の研究費を費やして、同一物の化学物質とは別個の新規で有用な化学物質の製法を確立したとしても、その新規で有用な化学物質の製造、販売ができない結果となる。このため、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、第三者に不利益を与える結果となり、また産業の発達を阻害する結果ともなる。

このように、第三者に不利益を与える結果となり、また産業の発達を阻害する結果となるのであれば、出願人の意図を尊重するためであり、また検討対象のPBPクレームに係る発明を厚く保護するためであったとしても、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈することは、当然、許容されないと考える。

さらに、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、実施判断時においても製法記載の事情が存続しているのであれば、出願人には不可能なこと、実際的ではないことを要求しないにもかかわらず、第三者には不可能なこと、実際的でないことを要求するという、不合理な結果となる。

これに対して、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈したときには、実施の化学物質の製造、販売が検討対象のPBPクレームに係る特許権を侵害するか否かは、実施の化学物質の製法が検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法と同一である

か否かを判断すればよい。したがって、第三者は、実施判断時に製法記載の事情が存続していたとしても、検討対象のPBPクレームに係る特許権を侵害するか否かを容易に判断できる。

#### (6) 小括

以上の理由から、侵害判断時においては、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきではなく、製法限定説により解釈すべきである。

## 5 特許性判断時におけるクレームの解釈

### (1) 問題提起

特許性判断時においては、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきか、あるいは製法限定説により解釈すべきか。

すなわち、特許性判断時においては、検討対象のPBPクレームに係る発明についての発明の範囲に含まれるのは、同一物の化学物質であるとして、検討対象のPBPクレームに係る発明が特許要件を充足するか否かを判断すべきか、あるいは検討対象のPBPクレームに係る発明についての発明の範囲に含まれるのは、製法限定の化学物質であるとして、検討対象のPBPクレームに係る発明が特許要件を充足するか否かを判断すべきか。

### (2) 新規性等の判断

特許性判断時において、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈するならば、審査官、審判官（以下、単に「審査官」という）が検討対象のPBPクレームに係る発明の新規性を否定するためには、検討対象のPBPクレームに係る発明の出願前に公知であり、使用目的が同一物の化学物質の使用目的と同様である化学物質（以下、簡略化のために、「公知の化学物質」という）と同一物の化学物質とが同一であることを認定しなければならない。

ここで、公知の化学物質の製法と検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法とが同一でないときには、公知の化学物質と同一物の化学物質とが同一であるか否かを判断するためには、公知の化学物質の化学的構造式、特性と同一物の化学物質の化学的構造式、特性とが同一であるか否かを判断する必要がある。

しかし、上述のように、明細書には同一物の化学物質の化学的構造式および特性は記載されていないはずである。したがって、公知の化学物質の製法と検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法とが同一で

ないときには、審査官が公知の化学物質と同一物の化学物質とが同一であるか否かを判断するためには、審査官は製法限定の化学物質の化学的構造式、特性を解析しなければならない。

しかし、特許性判断時においても製法記載の事情が存続しているのであれば、審査官が製法限定の化学物質の化学的構造式、特性を解析することは不可能であるか、極めて困難である。また、特許性判断時においては製法記載の事情が存在しないとしても、審査官が製法限定の化学物質の化学的構造式、特性を解析することが非現実的であることは極めて明らかである。

以上のことから、特許性判断時において、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、新規性の判断においては、公知の化学物質の製法と検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法とが同一でなければ、化学的構造式、特性が同一物の化学物質の化学的構造式、特性と同一である公知の化学物質が存在するか否かを判断しなければならないのに、実際上、このような判断は不可能である。

これに対して、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈したときには、審査官は、公知の化学物質の製法と検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法とが同一であるか否かによって、検討対象のPBPクレームに係る発明の新規性を判断することができる。

そして、このことは進歩性、先願、拡大先願の判断についても同様である。

このように、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、新規性、進歩性等を判断することができないのに対して、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈したときには、新規性、進歩性等を判断することができる。

### (3) 明確性の要件

また、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときに、検討対象のPBPクレームに係る発明が明確性の要件を充足するためには、同一物化学物質の化学的構造式、特性が明らかでなければならない。しかし、上述のように、明細書には同一物の化学物質の化学的構造式および特性が記載されていないはずである。したがって、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、検討対象のPBPクレームに係る発明が明確性の要件を充足しないことは明らかである。



ちなみに、旧審査基準<sup>(7)</sup>において、「請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合」の「発明が不明確となる類型」として、「明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、生産物の特徴（構造や性質等）を理解できない結果、発明が不明確となる場合」が挙げられている。

このように、特許性判断時において、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、検討対象のPBPクレームに係る発明は明確性の要件を充足しないのであるから、検討対象のPBPクレームに係る発明について特許権が付与されることはない。

したがって、仮に、新規な化学物質についての発明を奨励するために、侵害判断時には検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきであるとしても、特許性判断時にも検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、そもそも検討対象のPBPクレームに係る発明について特許権が付与されることはないのであるから、かえって発明を奨励することができないという、不合理な結果となる。

これに対して、特許性判断時において、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈したときには、検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法が明らかであれば、製法限定の化学物質の化学的構造式、特性が明らかでないとしても、明確性の要件を充足する。

#### (4) 明確性の要件の緩和

ここで、新規な化学物質についての発明を奨励するためには、侵害判断時には検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきであるから、特許性判断時にも検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈するとしても、検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法が明らかであれば、同一物の化学物質の化学的構造式、特性が明らかでないとしても、同一物の化学物質は特定されており、検討対象のPBPクレームに係る発明は明確性の要件を充足するとすることも、考えられないではない。

ちなみに、上述の最近の最高裁の裁判例において、「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を記載することを一切認めないとするべきではなく、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、又はおよそ実際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。」と判示されている。

すなわち、この裁判例においては、「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、又はおよそ実際的でないという事情」が存在するのであれば、「当該物」の構造、特性の少なくとも一部が明らかでないにもかかわらず、PBPクレームを物同一説により解釈したとしても、明確性の要件を充足するとしている。

しかし、検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法が明らかであれば、同一物の化学物質の化学的構造式、特性が明らかでないとしても、検討対象のPBPクレームに係る発明は明確性の要件を充足するとしたときには、実質的に、明確性の要件の判断においては、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈するのと同様であって、検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法以外の製法によって製造した同一物の化学物質にも、特許権の効力が及ぶのに、同一物の化学物質がどのようなものであるのかが明確でなくとも、特許権が付与されるという不合理な結果となる。

また、明確性の要件の趣旨は、どのようなものが請求項に係る発明についての発明の範囲に含まれるのかを明確にすることにあることは明らかである。そして、同一物の化学物質の化学的構造式、特性が明らかでないときには、どのような化学物質が検討対象のPBPクレームに係る発明についての発明の範囲に含まれるのかが明確ではない。このため、同一物の化学物質の化学的構造式、特性が明らかでなくとも、明確性の要件を充足するとしたときには、明確性の要件の趣旨に反する結果となる。

したがって、特許性判断時に、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈し、しかも検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法が明らかであれば、同一物の化学物質の化学的構造式、特性が明らか

でないとしても、検討対象のPBPクレームに係る発明は明確性の要件を充足するとすることは、許容すべきではないと考える。

#### (5) 侵害判断時の解釈と特許性判断時の解釈

さらに、侵害判断時に、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈したときには、検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法以外の製法によって製造した同一物の化学物質には、特許権の効力は及ばない。そして、特許性判断時に、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法以外の製法によって製造した同一物の化学物質が公知であるときには、特許権は付与されない。

このため、侵害判断時には、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈し、特許性判断時には、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法以外の製法によって製造した同一物の化学物質には、特許権の効力は及ばないのに、そのような同一物の化学物質が公知であるときには、特許権は付与されないという不合理な結果となる。

したがって、上述のように、侵害判断時においては、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈すべきであるならば、特許性判断時においても、侵害判断時と同様に、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈すべきである。

#### (6) 小括

以上の理由から、特許性判断時においても、侵害判断時と同様に、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきではなく、製法限定説により解釈すべきである。

## 6 まとめ

### (1) 検討の結論

現在、検討対象のPBPクレームの解釈については、物同一説が通説であると考えられる。

そして、確かに、検討対象のPBPクレームにより画定される物は新規な化学物質であって、発明奨励のためには新規な化学物質の発明を厚く保護すべきであり、また出願時に製法記載の事情が存在するために、発明特定事項の全部が製法に関する事項であるPBPクレームにより特許出願をせざるを得なかったから、出願人が物自体を特定するために製法に関する

発明特定事項を記載しているときには、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきであるとも考えられる。

しかし、出願時に製法記載の事情が存在するときには、明細書には同一物の化学物質の化学的構造式および特性が記載されていないはずであるから、特許性判断時に検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈したときには、検討対象のPBPクレームに係る発明については特許権が付与されないという不合理な結果となる。また、仮に検討対象のPBPクレームに係る発明について特許権が付与されたときには、侵害判断時に検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すると、第三者に不利益を与える結果となる。したがって、発明奨励のためには新規な化学物質の発明を厚く保護すべきであったとしても、また出願時に製法記載の事情が存在するために、発明特定事項の全部が製法に関する事項であるPBPクレームにより特許出願をせざるを得なかったとしても、さらに出願人が物自体を特定するために製法に関する発明特定事項を記載しているとしても、通説に反して、侵害判断時および特許性判断時において、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈すべきであると考えられる。

### (2) 物の発明についての基本的事項と考えられている事項の否定

そして、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈することと、上記の物の発明についての基本的事項と考えられている事項とは、矛盾する。すなわち、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈したときには、検討対象のPBPクレームに係る発明についての発明の範囲には、検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法以外の製法で製造された化学物質が含まれないにもかかわらず、「物の発明は物理的存在として特徴がある発明として観念すべきである」としたとき、また「物の発明に係る特許権の効力が及ぶか否かは、構造、特性等が同一であるか否かで判断すべきであり、製法が同一であるか否かによって判断すべきではない」としたとき、さらに「物の発明の新規性は、物が新規であるか否かによって判断すべきであり、製法が新規であるか否かによって判断すべきではない」としたときには、検討対象のPBPクレームに係る発明についての発明の範囲には、検討対象のPBPクレームの発明特定事項の製法以外の製法で製造された化学物質が含まれることになってしまう。

したがって、検討対象のPBPクレームを製法限定説により解釈すべきであることからするならば、上記の物の発明についての基本的事項と考えられている事項は否定される。

(3) 物同一説の根拠とすべき事項

さらに、上述のように、上記の物の発明についての基本的事項と考えられている事項により物同一説を根拠付けたときには、実質上、論証すべき事項と根拠となる事項とが同一であることとなるから、上記の物の発明についての基本的事項と考えられている事項を物同一説の根拠とすることはできない。

したがって、上記の物の発明についての基本的事項と考えられている事項以外の根拠を挙げなければ、検討対象のPBPクレームを物同一説により解釈すべきであるとしていくことができないだけでなく、検討対象のPBPクレーム以外のPBPクレームであっても物同一説により解釈すべきであるとしていくことはできない。すなわち、如何なるPBPクレームであっても、上記の物

の発明についての基本的事項と考えられている事項以外の根拠を挙げなければ、物同一説により解釈すべきであるとしていくことはできない。

注

- (1) 最高裁判所平成27年6月5日判決（平成24年(受)第1204号）
  - (2) 平成27年9月30日までの審査に適用された「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部、第2章、1.5.2、(3)
  - (3) 知的財産高等裁判所平成24年1月27日判決（平成22年(ネ)第10043号）
  - (4) 大淵哲也「クレーム解釈と明細書等」別冊パテント第13号177頁
  - (5) 岡田吉美、道祖土新吾「プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての考察」パテント2011年12月号90頁
  - (6) 中道徹「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈～揺らぐ物の発明の意義～」専門実務研究第7号156頁
  - (7) 平成27年9月30日までの審査に適用された「特許・実用新案審査基準」第Ⅰ部、第1章、2.2.2.4、(2)、②、(ii)
- (原稿受領 2015. 9. 28)

## パンフレット「弁理士Info」のご案内

**内容**

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。  
一般向き。A4判30頁。

**価格**

一般の方は原則として無料です。  
(送料は当会で負担します。)

**問い合わせ/申込先**

第3事業部 広報・支援室  
e-mail: panf@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2  
電話: 03(3519)2361(直)  
FAX: 03(3519)2706

