

プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける発明の 要旨認定、技術的範囲の解釈について 物同一説及び製法限定説の適用等に関する考察

影山法律特許事務所
弁護士・弁理士 影山 光太郎

目 次

- 1、はじめに
- 2、発明を見る視点である本見解
 - (2.1) 本見解 1
 - (2.2) 本見解 2
- 3、PBPクレームを認める必要性、基準、特定、物の同一性の認定の整理
 - (3.1) PBPクレームの必要性・必然性
 - (3.2) PBPクレームを認める基準
 - (3.3) 物の構造・特性による特定、物の同一性の認定
- 4、知財高判平成24年 1 月27日特許権侵害差止控訴事件及び同日特許無効審決取消請求事件
 - (4.1) 知財高判平成24年 1 月27日特許権侵害差止控訴事件(平成24年 1 月知財高判)
 - (4.2) 知財高判平成24年 1 月27日特許無効審決取消請求事件
- 5、PBPクレームによる発明の特定・特許性、有効性、侵害性が問題となる手続－出願審査、審判(拒絶査定不服、訂正、特許無効)、審決取消訴訟、侵害訴訟、侵害訴訟中の無効の抗弁－
- 6、PBPクレームにおける発明の要旨・特許性・有効性、技術的範囲と物同一説・製法限定説
 - (6.1) 発明の要旨と特許性と有効性
 - (6.2) 物の特定、特許性、技術的範囲と物同一説・製法限定説
 - (6.3) 真正及び不真正PBPクレームと物同一説・製法限定説
- 7、不真正PBPクレームについて特許無効審判、無効の抗弁における特許性の認定に物同一説をとるか製法限定説をとるか
 - (7.1) 物同一説をとる本見解に基づく考えの根拠
 - (7.2) 製法限定説をとる平成24年 1 月知財高判の考えの根拠
 - (7.3) 製法限定説をとる平成24年 1 月知財高判の考えの問題点
 - (7.4) 物同一説をとる本見解に基づく考えの根拠－(不真正)PBPクレームの特質からの不都合と修正
 - (7.5) 本見解に基づく考えと知財高判の考えについての結論
- 8、不真正PBPクレームにおける「基準」非充足による無効性及び物の構造・特性による特定の立証
 - (8.1) 不真正PBPクレームにおける「基準」非充足による無効性
 - (8.2) 物の構造・特性による特定の立証
- 9、現状の「PBPクレーム」(真正・不真正)の分析
- 10、特許侵害性及び特許有効性の手続
 - (10.1) 平成24年 1 月知財高判
 - (10.2) 本見解に基づく説
 - (10.3) 平成24年 1 月知財高判と本見解に基づく説との相違点及び後者を参考とした前者の修正
- 11、その他の検討事項及び提言
 - (11.1) その他の検討事項
 - (11.2) 提言

1、はじめに

筆者は、筆者が考察した、①発明の成立に(一応の)原理からの予測難易性を考える見解(本見解1)、②物体系・物質系の発明の分類(本見解2。本見解1、2を合わせて「本見解」という)¹に基づいて、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)、すなわち「物の発明において、特許請求の範囲(クレーム)にその物の製造方法を記載することによって物を特定するクレーム」に関し、本誌本年5月及び8月号に次の2つの論文を発表した。

A、「製造方法を記載したクレーム(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)の必要性和合理性による限定—物体系・物質系の発明の分類及び発明の成立に(一応の)原理からの予測難易性を考える見解に基づく—」(知財ぷりずむ Vol.11 No.128(2013)p.1)(以下、「前論文1」という)

B、「製造方法を記載したクレーム(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)における物の同一性の判断—発明の成立に(一応の)原理からの予測難易性を考える見解に基づく—」(知財ぷりずむ Vol.11 No.131(2013)p.1)(以下、「前論文2」という)

上記では、知財高判平成24年1月27日特許権侵害差止控訴事件²(以下、「平成24年1月知財高判」という)の説くところを出発点として、Aにおいて、PBPクレームの必要性、これを認める基準(要件・限度)、効果(これらは、いわばPBPクレームの実体論)について論じ、Bにおいて、特許取得後のPBPクレームの構造・特性による物の特定、2つの物の同一性の認定(いわばPBPクレームの実効論)について論じた。

本稿では、PBPクレームに関し、(a)出願審査段階から侵害訴訟段階にかけて、(b)出願審査、審判、審決取消訴訟、侵害訴訟及びそこにおける特許無効の抗弁の各手続において、(c)判断の対象となる発明の要旨(物の特定)・特許性の認定、技術的範囲の解釈について検討をする。

平成24年1月知財高判では、侵害訴訟の技術的範囲のみでなく、特許性(特許要件の具備)を判断する無効の抗弁における発明の要旨も、真正PBPクレーム(物の構造・特性により特定することが出願時に不可能または困難なとき)は物同一説(クレーム記載の製造方法により製造された物と同一の物にまで及ぶと認定する)で解し、不真正PBPクレーム(物の構造・特性により特定することが出願時に不可能または困難でないとき)は製法限定説(クレーム記載の製造方法により製造される物に限定して認定する)で解する。

しかし、筆者は、上記のうち、不真正PBPクレームにおける特許性については、上記高判とは異り、物同一説で解すべきものとする(他は高判と同様)。この点の詳細が、本稿で最も詳しく述べるところである。

また、PBPクレームを認める基準(以下、「基準」ともいう。平成24年1月知財高判のいう不可能・困難基準)を充足しない程度が大きいにもかかわらずPBPクレームとして特許化されたものについては、不真正PBPクレームとして、特許性の存否にかかわらず、無効理由があるものとする。

本稿では、第2項で、本見解の要点、3で前論文1及び2の要約について述べる。4で、平

1 影山光太郎『発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ—一般・実験・共同発明の場合の発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順—』(平成24年11月、経済産業調査会)

影山光太郎「発明・共同発明成立の分析及び発明者・共同発明者認定と寄与割合算定の手引き」(知財ぷりずむVol.10 No.113(2012)p.1)

2 判例時報No.2144 p.51

成24年1月知財高判(特許侵害差止事件)、同日平成24年1月27日知財高判(特許無効審決取消事件)³、5で関連する手続の概要を述べる。6、7で前記不真正PBPクレームにおける特許性認定の問題、8で前記不真正PBPクレームにおける「基準」を非充足のときの無効性の問題等について述べる。9でPBPクレームに関する現状を分析し、10で現状に上記6、7、8の考えをあてはめて考察し、11で、より合理的な解釈・運用を目指した提言等を行う。

2、発明を見る視点である本見解

(2.1) 本見解1

発明の成立に一応の原理からの予測難易性を考慮すること。

(1) 発明の成立

発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」(特許法第2条1項)と定義される。

発明は、その目的を達する(課題を解決する)ために、(a)着想をし、(b)この着想を具体化することによって成立する⁴。

自然法則は、典型的には物理と化学の原理と考えられる。

図1において、原理を考えた着想(②(a)(ii))とモデルの設定(②(b)(i))が、技術的視点及び発明の定義から重要である。

(2) 実験によって発明が成立する経過

原理が分からない、または分かり難いが、実験によって、「一定の実験条件の下に一定の成果が得られるという関係」(再現性ある現象)が見出されて、発明が成立する場合の経過は、次頁注5図2のようになろう⁵。実験は、発明を成立させる重要な手法である。PBPクレームとせざるを得ない事案は、ほとんど実験によって発明が成立する場合である。

「一応の原理」は、行為者が、実験を始めるにあたり、目的を達するために最も正しいと考え、かつともかく実験を進めていくための根拠となるものである。しかし、1回のプロセス(過程)で良い成果を得られることは少なく、原理(と考えたもの)を修正してまた一応の原理を考え、これに基づいて実験条件を設定し、結果を求める。

3 知的財産高等裁判所ホームページ「裁判例情報」

4 上記を飛行機を発明するケースで考えると、次のようになろう。

①発明の目的(課題)	・空を飛ばしたい
②発明の成立段階	
(a)着想(の提案)	
(i)単なる思いつき	・鳥のように飛ばせば良い
(ii)原理を考えた着想	・物体を前進させて空気の抵抗を受けて浮き上がるようにする(推進力により空気抵抗によって物体に揚力を生じさせる)
(b)着想の具体化	
(i)モデルの設定	・物体に動力装置を設けてプロペラなどを廻し、翼の形状を工夫した構造
(ii)実験・計算	・実験として、a.プロペラ、翼などの部分から、b.機体の模型、c.実物大の機体へと進展させる ・必要な実験結果・実験式、計算結果・計算式を得る
(iii)モデルの修正	
(iv)(i)～(iii)の繰り返しによる完成	・実用可能性のあるもの

図1 発明の目的・発明の成立段階(飛行機を発明するケース)