

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム解釈の理論と均等論

依拠性の判断を廃した特許制度が引き起こす不都合は回避できるのか

想特 一三*

製法により物を特定する表現を含むプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBP クレーム）の解釈問題は、長年にわたっていわゆる「物同一説」と「製法限定説」との対立をもたらしてきた。その対立も、最高裁判決（平成 24 年(受)第 1204 号；平成 24 年(受)第 2658 号）により「物同一説」への解釈の統一が図られることになったが、それでこの問題が解決するものではなさそうである。本稿では、権利行使の場面における PBP クレームの解釈はどうあるべきなのかを改めて考察し、PBP クレームが特定している物は、文言侵害のための解釈としては、結局のところ PBP クレームの文言通りのものであると解釈し続けることが重要であり、それは、構造が同一のあらゆる物に権利行使できるという意味での「物同一説」で解釈することでもなければ、PBP クレームに規定された製法で作られたという「由来」を持つ物にしか権利行使できないという意味での「製法限定説」で解釈することでもないことについて説明する。また、出願時において PBP クレームの製法からでは物の構造が直ちに把握できない場合に、同じ物を「異なる製法」で製造する被疑侵害者に対して権利を行使できるか否かは、均等論的な手法によってのみ正確に判断できること、そして、PBP クレームを文言通りに解釈する（解釈し続ける）ことにより、それ以上の特段の規定を設けなくても、権利行使できる対象は、均等論的な判断を通して適切に調節されうることについて説明する。しかしそれは、PBP クレームの解釈問題を通して均等論を検証することでもある。本稿の考察で見えてくるのは、現在の均等論の不完全さであり、特許権という絶対的独占権の制度設計の難しさである。

* * *

1. はじめに

クレームとは、出願人が自らの意思で発明を自由に記載して特定できるものであることからすれば、PBP クレームがどのように解釈されるのかは、本来、クレームがどのように記載されているかによる。例えばクレームに「〇〇の方法で製造された物であって、当該方法以外の方法で製造された物ではない物。」と記載されていれば、そのクレームを「物同一説」¹で文言解釈²することはできないであろう

¹ PBP クレームにより特定されている「物」の範囲には、PBP クレーム中に規定されている製法で作られた物だけでなく、物として同じである限り、異なる製法で作られた物も含まれるとする考え方。「物同一性説」と呼ばれることもある。PBP クレーム中に規定されている製法で作られた物だけを意味すると捉える考え方を「製法限定説」と言う。

うし、クレームに「〇〇の方法で製造されうる物であって、当該方法で製造された物によらない物。」と記載されていれば、そのクレームを「製法限定説」で文言解釈することはできないであろう。最高裁判決は、PBP クレームは「物の発明」だということを理由に「物同一説」への統一を判示したが³、南

² 本稿で「文言解釈」という言葉は、文言侵害とし得る範囲を定めるクレーム解釈という意味で使用している（均等侵害のための解釈と区別する意味で）。したがって「文言解釈」と言っても、必ずしもクレームの文字通りの物だけを意味するのではなく、文言侵害とし得るような物を意味する解釈を想定している。

³ 最高裁判決（平成 24 年(受)1204）は特許発明の技術的範囲について、「…、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

条⁴(敬称略;以下同様)が指摘していた通り、PBPクレームを「物同一説」で解釈しようが「製法限定説」で解釈しようが、「物のクレームであることと何ら矛盾しない」し、「物のクレームであるからといって、ア・プリオリに同一性説を採用すべき必然性はない」。要するに、どのように解釈されるのが明確になるようにクレームを記載することが基本であって、「〇〇の方法で製造される物。」などという表現は、そもそもどちらであるのかが不明確(特許法36条6項2号違反)なのだから⁵、それが明確になるような表現で特許になるのが本来あるべき姿であるようにも思われる。

しかし PBP クレームの表現の問題についてはとりあえず棚上げしよう。「製法限定説」で解釈される PBP クレームの特許をわざわざ取得したい者はあまりいないであろうし⁶、後述の通り特許庁も PBP クレームは物自体を意味しているものとして審査を行っており、当業者も、基本的にはそれを理解した上で出願していることもある。そこで本稿では、「〇〇の方法で製造される物。」という PBP クレームで一般的に用いられている表現は、製法によらない物を表現していると認めた上で、このクレ

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。」(下線追加)と判示している。「特許が物の発明についてされている場合には…となる。したがって、…」という説示から分かる通り、最高裁は PBP クレームが「物の発明」であることを根拠として「物同一説」が相当だと判示した。発明の要旨認定に関する判決(平成24年(受)2658)でも同様の理由で「物同一説」を相当とした。

⁴ 南条雅裕, パテント (2002) Vol.55, No.5, 21-28 の 23 ページ。

⁵ これについては最高裁判決後に田村(田村善之, WLJ 判例コラム, 54号, 1-14 (文献番号2015WLJCC015)の10ページ; <http://www.westlawjapan.com/column-law/2015/150907/>)も、「たしかに、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、日本語の問題として、製法限定説のようにも、物同一性説のようにも、両義的に読み得るものであり、明確性を欠く嫌いがあるが、それを最高裁判決のように一律に物の発明であるから物同一性説に解釈しなければならないとまで断定する理由は、特許法のどこにも記されていないように思われる。」(下線追加)と指摘している。

⁶ 脚注62に記載した場合(「製法限定」にクレームを訂正したい場合)などを除く。

ームがどのように解釈されるべきなのかを検討することにする。

なお本稿は、PBPクレームとは本来どのように解釈すべきなのかを理論的に考察することを目的としており、最高裁判決と齟齬を来さないように今後どのように制度を運用して行けばよいかという実践的な視点で考察することを目指しているわけではないので予めお断りしておく。

話を分かりやすくするために、まずは「物同一説」に従って話を進め、その後、権利行使の場面における「物同一説」の問題点を考えつつ本稿の結論を導くことにする。結論を先に言うと、本稿の立場は、設樂⁷の言う「製法特定物説」でPBPクレームを一元的に解釈しようとするものである。但しそのため、いわゆる不真正PBPクレームの解釈や要旨認定におけるクレーム解釈などにおいては設樂の論説全体とは異なる点が生じるかも知れないが、詳細は「6.」節以降で述べる。

2. 「物同一説」に基づく PBP クレームの文言解釈として「全部説」を採用することの妥当性は否定できるのか?

PBPクレームを「物同一説」に従って解釈する場合、その考え方には、いわゆる「全部説」と「作用効果説」という2つの考え方がある。「全部説」とは、PBPクレームにより特定される「物」は、PBPクレーム中に規定されている製法で作られる物と同一の物、すなわち、すべての構造や特性が同一の物を意味すると捉える考え方であり、「作用効果説」とは、発明の目的に適った作用効果を奏するために必要な構造・特性が共通する物だと捉える考え方である。当然、「作用効果説」の方が、解釈が広がることになる。なお、「作用効果説」に対して均等論を適用することの妥当性を否定する論者はいるが⁸、「全部説」に対して均等論を適用するこ

⁷ 設樂隆一, 知的財産権, 法理と提言, 牧野利秋先生傘寿記念論文集(中山信弘ほか編) 青林書院(2013) 279-301の298ページ。

⁸ 脚注7の論説の297-299ページにおいて設樂は、「作用効果説」に対して均等論を適用すると、権利行使できる範囲が広がり過ぎるので妥当ではない旨を論じている。

とを否定する論者はいないと思われる。

PBPクレームに「〇〇方法により製造される物。」と書いてあるとして、それを文字通り読むなら、その方法により製造される物ではない物はクレームの範囲に含まれないはずであるから、文言解釈としては「全部説」が正しいのは明らかであるように見えるし、PBPクレームの解釈として「物同一説」を採用する限りは、文言解釈としては「全部説」を採用すべきだと私は考えている。ちなみに、「作用効果説」の発明を文章で表すと、「〇〇方法により製造される物、または△△作用効果を奏するために必要なその部分を含む物。」となり、元々のPBPクレームの文言とは乖離する。もしそのような発明をクレームの範囲に含めたいのであれば、初めからクレームをそのように記載して審査を受けるべきだろう。しかし学界や法曹界において、「物同一説」に基づくクレームの解釈として「全部説」がコンセンサスを得ているとは言えないように思われる。

具体的な理由を示して「全部説」を否定的に論じた論説はこれまでに幾つかあるが、いずれの論説も、実際には「全部説」を否定していないか、あるいは納得できるものではない。例えば南条⁹は、基本的には「全部説」を支持しながらも、物の構造・性質を余すところなく明らかにすることは實際上相当困難であり、厳格に適用すると、「全部説」は「結局のところ、**絵に描いた餅**」だと指摘し、「ポリエチレン延伸フィラメント事件」（平成1年(ワ)5663；平成10年9月11日）の判決において裁判所が採った「全部説」的な立場¹⁰に関して、「判決

の立場は、非侵害を導く論理でしかないと言えよう」と論じた。この文章を一読すると、「なるほど非侵害しか導けないのなら『全部説』は妥当ではない」と感じるかも知れないが、実際は、相手側の「製法」がPBPクレームに規定されている製法と同じであれば物も同一であるに決まっているのだから**侵害だという結論を導くことはできる**。したがって、「全部説」的な立場が“非侵害を導く論理でしかない”というのは語弊がある。また、化合物の発明であって、その構造が例えば出願後にすべて解明されている場合は、特許されている物の構造は余すところなく明らかにされたと言えるし、その構造を基に別の製法を見つけ出して同じ化合物を製造しているような者に対しては、「全部説」に基づいて侵害だという結論を導くことはできる。つまり、南条が論じていることは、「ポリエチレン延伸フィラメント事件」のような種類の発明（つまり「化合物」ではなく「組成物」の発明であって、構造や組成を余すところなく明らかにすることが将来も困難であるような物の発明）については、「全部説」に立つと事実上「製法」に基づいてしか権利行使できず、PBPクレームのメリットが発揮されないということを示しているに過ぎない。

なお、PBPクレームの問題に関しては南条が最初に用いたと思われる「絵に描いた餅」というフレーズは、その後、PBPクレームの解釈問題を論じた論説の幾つかにおいても引用され、「全部説」の欠点を言い表すときの便利な言い回しになっている。しかし当の南条自身は当時から最近¹¹に至るまで、

⁹ 本稿の脚注4の論説の27ページ。

¹⁰ 当該事件において裁判所は「物同一説」の「全部説」的な立場に立った上で、侵害が認められるためには、「被告製品が、構成要件（一）の製法によって特定される物と、物としての同一性があることが認められる必要がある、そのためには、① 被告製品が構成要件（一）の製法によって現に製造されている事実が認められるか、又は、② 構成要件（一）の製法によって特定される物の構造若しくは特性が明らかにされた上で、被告製品が右と同一の構造若しくは特性を有することが認められる必要がある。そして、ここでいう構造又は特性とは、本件発明の特許請求の範囲に示された原料となるポリエチレンの重量平均分子量、断面積が実質的に均一なポリエチレン延伸フィラメントであること、特許請求の範囲に示された右フィラメントの引張強度及び弾性率というような、本件特許の優先権主張日前に公知であった構造又は特性でないこと

は、既に判示したところから明らかである。」と説示し、未知の構造・特性を含む構造・特性をあまねく明らかにしない限り、構造に基づいて同一か否かを判断することはできず、結局、製法に基づいて同一か否かを判断するしかないことを示唆した。なお南条はこの裁判所の立場は「全部説」ではないと論じているが（脚注4の論説の28ページの脚注15）、「全部説」だと考えても矛盾はない。

¹¹ 南条雅裕, ジュリスト, No. 1485 (2015) 26-34。特にその論説の脚注11では、依然として全部説と作用効果説の両方を、あるべき基準の候補として挙げている。なお2002年の論説（本稿の脚注4）で南条は、PBPクレームに規定されている製法では「生産され得ない」物に対する権利行使は「均等論の問題と考えるべきであろう」（27ページ）と論じているので、本文でも述べた通り、基本的には「全部説」支持と考えてよいだろう。

「全部説」を明確に否定したことはないようだ。

吉田¹²も「かりに全部説だとすると、・・・、侵害判断の時点までには、当該物 A の構造が明らかになっていなければ被疑侵害物と比較することができず、結局のところ排他権を行使できないことになる。」と論じており、ここだけを読むと「全部説」が妥当ではないかのように感じるかも知れないが、先にも説明した通り、「製法」が同じであれば、構造が明らかでなくても、作られる物は同一であるに決まっているのだから「構造が明らかになっていなければ・・・排他権を行使できないことになる」という指摘は当てはまらないし、化合物などの発明であって出願後に構造が解明されていれば、その化合物を製造している者に対して、製法によらずに権利行使はできる。

なお吉田¹³は、「エチレンオキサイド (EO) とプロピレンオキサイド (PO) をランダムに共重合させて製造される共重合体」のような発明を例に挙げ、ポリマーのような発明の場合は構造を表現することは困難であること、そして、この発明が製法限定で解釈されると EO や PO に代えてエチレングリコールとプロピレングリコールを原料として用いて製造した同じポリマーが含まれなくなるという問題を指摘している¹⁴。この例を「全部説」で考えると不都合が生じるかについて言えば、その種のポリマーがその特許発明において初めて提供されたものであって、製法による生産効率の向上や分子量の均一化などが発明の本質的な特徴ではないと理解されるのであれば、たとえその PBP クレームを「全部説」で解釈しても、違う原料を用いて製造した同じポリマーは文言解釈か均等論でカバーできる見込みは十分にあるだろうし、もし原料のモノマーが限定されないことを確実にしたいと思っているのなら、PBP クレームを使わずに、「 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{O}-$ と $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{O}-$ がランダム

に並んだ」のような表現を使って通常の物のクレームで書けば済む問題にも思われる。よって、この例を考えてみても、「全部説」を否定するほどの根拠を見出すことはできない。

なお吉田も「全部説」を否定はしておらず、「・・・、化合物発明の場合は、被疑侵害物の構造のわずかな部分がクレームと異なっても文言侵害は否定される以上、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを有利に取り扱う理由はなく、構造の 100% の同一性を求めるべきである。」¹⁵ と論じており、また、全部説的な「物同一説」による権利行使が「絵に描いた餅」だと言われていることについても、「・・・確かに絵に描いた餅かもしれないけれども、それでいいと思うんです。・・・」と発言している¹⁶。

近藤¹⁷も、具体的な例を挙げて「全部説」の問題を考察しようとしている。すなわち、公知発明「A 材の薄板と B 材の薄板の間に C 接着剤層を有する複合材料」に対し、PBP クレーム「A 材の薄板を作業テーブル上に水平に保持して C 接着剤を A 材上面に全面に塗布してから 5~10 分放置した後に、B 材薄板を A 材の上から重ねて圧着して得た複合材料」という発明が特許となっているときに、「A 材の薄板を 250°C に加熱した作業テーブル上に水平に保持して C 接着剤を A 材上面に全面に塗布してから 3 分半放置した後に、B 材薄板を A 材の上から重ねて圧着して得た複合材料」が侵害になるかを考えた。近藤は、「製造方法が異なるにもかかわらず、何から何まで同一のものができることはあり得ないから、製造方法が異なれば、どこかに違うところがあることを認めざるを得ない。」と論じ (637 ページ)、「・・・、結果として、製法限定説を採用したのと何ら異ならない。」「以上のとおり、物質同

¹² 吉田広志, 知的財産法政策学研究 (2006) Vol. 13 131-170 の 161 ページ。

¹³ 吉田広志, 知的財産法政策学研究 (2006) Vol. 12 241-299 の 255 ページの脚注 6a。

¹⁴ 念のため言うが、吉田の論説においてこのポリマーの例は、「製法限定」で解釈されない PBP クレームの必要性を論じるために挙げられているものであって、「全部説」を否定するために挙げられているものではない。

¹⁵ 脚注 12 の論説の 161 ページ。なお、吉田は『100%』といっても、技術の内容によってはある程度評価の概念を入れざるを得ない。・・・、分子構造の各原子レベルでの厳密な同一性は要求されないからである。したがって、『100%』といっても、それが用いられる技術分野の常識的な観点から、同一性を判断すべきである。」と論じている (その論説の脚注 144)。

¹⁶ 高林龍, 飯塚卓也, 南条雅裕, 吉田広志, パテント (2013) Vol. 66, No. 3 (別冊 No. 9) 162-192 の 191 ページ。

¹⁷ 近藤恵嗣, 特許訴訟(上巻)(大淵哲也ほか編) 民事法研究会 (2012) 629-646 の 637 ページ。

一説を採用する以上、同一性の判断に全部説を採用することは無意味である。したがって、全部説と作用効果説を比較するならば、作用効果説が妥当であると考え。」と一旦は結論している（638 ページ）。

近藤の論説も、ここだけを見ると「全部説」を否定しているように見えるが、近藤はこれに続いて均等論を加味して考察を続け、A 材に C 接着剤を塗布して反応を起こす場合に、常温で 5 分放置することと 250℃で 3 分放置することとの間に置換可能性や置換容易性が認められる場合は、たとえ「全部説」でも均等を主張できると論じ、「…全部説の立場からも、一応、妥当な結論を導くことは可能なように思える。」という結論に至っている（640 ページ）。つまり、「全部説」を採用することが無意味であるということは、自身によって否定されている。

大淵¹⁸も、全部説は「製法限定説と同一に帰してしまう」と指摘して全部説を否定するが、上記の近藤の論説を引用するだけでそれ以上の具体的な理由は示していない。化合物の発明などであって、後で構造が解明されており、その構造に基づいてその化合物を製造しているような者に対しては、構造に基づいて権利行使はできるのだから、すべての場合で製法限定説と同一に帰すわけではない。

影山¹⁹は「全部説は理想ではあるが、現実には、これによれば立証は不可能となってしまう。」と論じ、権利行使ができるようになる時期についても、「全部説によれば、… 構造・特性が 100%分かった時期ということになるので、永久的に先ということになる。」（同 19 ページ）と論じているが、上述の通り製法が同じであれば構造を解明するまでもなく構造が同一であることは立証できるのだから、「立証は不可能」というのは語弊がある。また、例えば H₂O という分子が 2 つあるとして、その 2 つの分子は「物として違う」と捉えるのが全部説だと考えているのならともかく、そうでないのなら、少なくとも化合物そのものの発明については構造を明らかにすることは不可能とは言えず、その時期が永久に来ないとも言えない（本稿の脚注 15 の吉

田の指摘も参照）。

岩坪²⁰は「…、全部説を採用すると、結局、… 絵に描いた餅となる…。『物の構造又は特性』が明らかでないからこそ…PBP クレームとして保護するというのだから、『明らかでない』ものと侵害対象物との同一性の厳格な証明なくして保護が及ばないというのは自己矛盾であろう」と指摘するが、何度も言っている通り、化合物の発明で、後で構造が解明された場合は構造に基づいて権利行使はできるのだから、構造に基づいて権利行使できるの可否は場合によるというだけのことで、自己矛盾はない。また岩坪は高林²¹を引用し、真正 PBP クレームの場合は（物の構造に基づいた）文言侵害や均等侵害の成立の余地は低いと高林が指摘していると述べているが（岩坪の 25 ページの脚注 23）、高林はそれを肯定的に論じているのであり、「全部説」を否定するのは逆方向の指摘である。また高林は、クローン細胞のような場合は侵害は成立するだろうとも述べている（高林の 317 ページ）。なお、均等論については本稿の「6.」節で検討したい。

平井・西脇²²は「…、特許権が、従来の課題の解決手段を提示したことに對して与えられるものであることからすれば、解決すべき課題と無関係な構成まで同一でなければならぬと解する合理性はない。」（下線追加）と指摘して全部説を否定する。特許発明が“提示した”解決手段にサポートされる範囲内において権利を及ぼしたいということは理解できる。しかし、「解決すべき課題と無関係な構成」が何であるのかがその特許明細書からは分からない（すなわち“提示”されていない）のだとすれば、それを除外した範囲にまで文言侵害の範囲を拡大できることの合理性はないのではないか。また平井・西脇は「…、製法が異なれば、構成の微細な部分（薬品でいえば、不純物やその光学活性など）

²⁰ 岩坪哲, ジュリスト, No. 1485 (2015) 18-25 の 25 ページ。岩坪哲, ジュリスト増刊「実務に効く 知的財産判例精選」(有斐閣, 2014) 16-26 の 24 ページにも同旨の指摘がある。

²¹ 高林龍, 知的財産権 法理と提言 牧野利秋先生傘寿記念論文集 (中山信弘ほか編) 青林書院 (2013) 302-320 の 317 ページ。

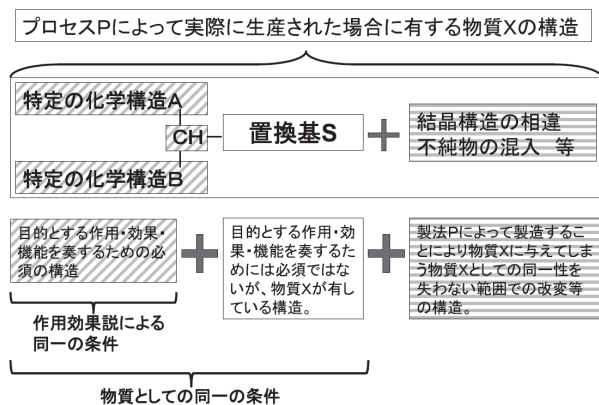
²² 平井祐希・西脇怜史, Law and Technology (2015) No. 70, 19-28 の 26 ページ。

¹⁸ 大淵哲也, パテント (2014) Vol. 67, No. 14 (別冊 No. 13) 152-214 の 188 ページ。

¹⁹ 影山光太郎, 知財ふりずむ (2013) Vol. 11, No. 131 1-25 の 17 ページ。

が異なるのはむしろ当然のことであり、課題と無関係なものも含め、ありとあらゆる構成の同一性を要求するのでは、そもそも物同一説をとる意義がない。」(26 ページ)とも指摘するが、新規化合物を見出した場合の不純物の問題については次に取り上げる岡田・道祖土の論説で考察されているのでここで検討する。

これまでに公開されている論説の中で、最も分かりやすい形で「全部説」を否定しようとしたのは特許庁審査官(当時)の岡田・道祖土²³ だろう。岡田らは、「プロセス P により、化学構造は不明であるが低分子の新規化学物質 X が得られ」、その物質が物性 E を奏することを見出して「物性 E を有し、プロセス P によって生産される物質。」という PBP クレームを作成した場合を例に挙げている。そして、実際には、その低分子は「化学構造 A-CH-化学構造 B」という構造に「置換基 S」が結合した構造をしていると仮定している(下図を参照)。



(岡田・道祖土の図1)

そして、「…、全部説においては、『プロセス P によって製造することにより物質 X に与えてしまうところの、物質 X としての同一性を失わない範囲での影響等の非本質的な構造等』までも同一でないとその技術思想の範囲内に包摂されないとするものである。厳密に見れば、製造方法が異なれば不純物や結晶性の程度等は異なることがほとんどであろうから、全部説を採ると、事実上、物質 X を当

該製造方法とは異なる製法で製造した場合を、概念範囲に含めることができなくなってしまうこととなり、化学構造を特定できない場合に PBP クレームで特定するという PBP クレームの本来の趣旨が損なわれることとなる。」と論じ、全部説は妥当ではなく、「あくまで、物質として同一であるか(低分子化合物の発明では、化学構造式が同じであるか)がクレームの概念に包摂されるか否かの基準となるべきである。」と結論する(94 ページ)。

しかしながら、岡田らが挙げている事例には特殊な前提が設定されている。すなわち、事例の説明の最初に「… 低分子の新規化学物質 X が得られ …」とある通り、この事例では、プロセス P によって得られる物質は「低分子化合物」であることが出願前に既に判明していたことになっている。しかしそうであれば、この出願人は「物性 E を有し、プロセス P によって生産される化合物。」(すなわち低分子化合物そのもの)という表現で PBP クレームを記載できたはずで²⁴、わざわざ不純物までを含む「結晶体」や「溶液」のような物としてクレームする必要はなかった。もし「物性 E を有し、プロセス P によって生産される化合物。」という PBP クレームで特許を取得したなら、先の図に「物質としての同一の条件」と記載されている物質は、まさにその PBP クレームを「全部説」で解釈した場合の物質そのものであるから、「全部説」が妥当だということになるだろう。すなわち、岡田らが挙げた事例は「全部説」が妥当ではないことを証明しているというより、クレームの書き方がよくないことを表しているか、または、明細書の記載を考慮することにより、クレームの「プロセス P によって生産される物質」というのが「結晶体」や「組成物」を意味しているのではなく「低分子化合物そのもの」を意味していると理解されるに過ぎないとも見こともできる。また、岡田らが前提とするように、物性 E をもたらす本質的な物質が特定の低分子化合物であることが明細書の記載から理解されるので

²³ 岡田吉美・道祖土新吾, パテント (2011) Vol. 64, No. 15 86-102 の 93 ページ。

²⁴ たとえ「プロセス P」だけでは低分子化合物の単離まではできないとしても、低分子化合物が物性 E を発揮する本体であると同定できた以上、その同定のプロセスを記載することで低分子化合物そのものを PBP クレーム形式でクレームすることはできたのではないか。

あれば、たとえ PBP クレームでクレームされている物は「結晶体」や「組成物」だと文言解釈したとしても、「低分子化合物」に対して権利行使することは均等論で可能かも知れない。すなわち、低分子化合物こそが本質的物質であるのだからその低分子化合物に対して権利行使できるべきだというような直観的な説明は、均等論的思考が取り入れられた考え方とも言える²⁵ ²⁶。岡田らの事例は、控えめな（練り込みが足りない？）クレームで特許を取得した特許権者を、クレームを柔軟に解釈することにより助けることが許容されうる場面があることを示すものであるとは言えても、「全部説」を否定するものとはまでは言えないように思われる。

なお、仮に出願時において、物性 E を奏するのが単一化合物であるのか否かが全く判明しておらず、また、プロセス P によって生産されるのがどのような物かも分からない場合、例えば、ある微生物が植物 A に感染すると植物の葉が紫色に変色することが判明し、感染した植物の篩管液を滅菌して非感染

の植物に注入しても葉が紫色に変色することから、その篩管液には葉を紫色に変色させる何らかの性質が付与されているということしか分からないような場合に、出願後にその物性をもたらすのが、ある化合物だということが判明したとして、篩管液の取得方法で特定された PBP クレームの発明はその化合物そのものという発明を含むと文言解釈することは妥当だろうか？

岡田らは、前頁の図 1 に関し、物性 E を奏するためには「置換基 S」は必須ではなく、「化学構造 A—CH—化学構造 B」という構造さえあればよいことが後で判明したとして、置換基が「置換基 S」ではない化合物も PBP クレームの技術的範囲に含めてよいかについて考察し、もしそのような化合物まで PBP クレームの技術的範囲に含まれるとすると、プロセス P によって取得できる化合物そのものを「構造で記述するよりも広い技術的範囲になってしまうから、均等論ならばいざ知らず、文言解釈としては、明らかに不合理といえよう。」と結論している（93～94 ページ）。これと同様に考えれば、もし活性の本体である化合物について出願時に分かっていたのであれば、均等論ならいざ知らず、例えば上記の「篩管液」という物質の PBP クレームの文言解釈として、出願時に認識もされていなかった化合物が文言解釈として技術的範囲に含まれると解釈することはできないということになるだろう。本稿の 4 ページで引用した吉田の指摘（「構造の 100%の同一性を求めるべきである」）からも同様の結論を導くことができる。

以上の通り、「全部説」を明快に否定した論説は、私が知る限りこれまでに存在しない。むしろ上で説明してきたことからすれば、「物同一説」に基づく PBP クレームの文言解釈としては「全部説」こそ基本だと言えるのではないか。南条（脚注 4 の論説の 26 ページ）が指摘していた通り、製造方法で物を特定している PBP クレームの解釈において、その製造方法では「生産され得ない」物にまで当然のように権利行使を認めるのはクレームの文言を無視するものであり適切とは言えない（均等論の適用は別として）。それにもかかわらず、文言解釈と均等論との区別が曖昧なまま「全部説」を否定する論説が出続けることが、本来は「製造方法クレーム」

²⁵ つまり PBP クレームで特定される物が不純物を含むとしても、本質的な物質が「低分子化合物」であることが明細書の記載から理解されるのであれば、「低分子化合物」については均等の積極的要件（第 1 要件～第 3 要件）を出願時にすでに満たしているといえる。岡田は最近の論説（岡田吉見, 特許研究 (2015) No.60, 43-65 の 61 ページ）でも、全部説を否定し、「到達限度作用効果説」という説を提唱しているが、その内容は実質的には脚注 23 の論説と同じであるように見える。また、その論説で岡田が論じている紅茶とミルクの話（55 ページ）も、均等論的思考が取り入れられた解釈であって、純粋な文言解釈とは言えないように見える。だからこそ岡田は「到達限度作用効果説」という新しい名称を付けたのかも知れないが、『全部説』+『均等論』の一つの態様だと理解することができるのではないか。

²⁶ もっとも、均等論に関する最近の知財高裁大合議判決（平成 27 年(ネ)10014;平成 28 年 3 月 25 日判決）では、その均等物を出願人が認識していたことが明細書等の記載から窺われる場合は「第 5 要件」で均等侵害を否定することが説示されているから、現状の裁判運用においては、化合物を意識していたのにクレームしなかったこの例の場合において化合物そのものを実施することを均等侵害にはできないかも知れない。しかし、もしその帰結がおかしいのであれば、均等の「第 5 要件」の判断基準の不合理を問うべきである。クレームの文言解釈の範囲に含まれていないものを出願人が認識していたからといって、権利範囲から意識的に除外した外形的証拠だと捉えることは妥当とは言えない場合もあるだろう。

で権利化すれば足りるような発明を「PBP クレーム」で権利化すると、なにげに広い範囲に権利行使できるとの期待を出願人や特許権者に抱かせ続けることにつながってしまっているように思われる。

そこで以下では、「物同一説」の「全部説」を基本に検討を進めることにする。

3. 「プラバスタチン Na」事件の PBP クレームの文 言解釈

「物同一説」の「全部説」に基づくと、「プラバスタチンナトリウム事件」の最高裁判決の対象となった特許（特許 3737801）の PBP クレーム（以下に引用）はどのように解釈されるだろうか？

【請求項 1】

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。

（なお無効審判（無効 2008-800055）において、プラバスタチンラクトンとエピプラバの混入量をそれぞれ「0.2 重量%未満」および「0.1 重量%未満」に訂正する請求がされている）

上記の通り、この PBP クレームによりクレームされている物は、a) ~ e) の工程により製造されるプラバスタチンナトリウム含有組成物であって、**かつ**、プラバスタチンラクトンの混入量が 0.5 重量%未満でエピプラバの混入量が 0.2 重量%未満の

プラバスタチンナトリウム含有組成物である^{27 28}。なお、「かつ」と書いて強調したのは、この PBP クレームはあくまで「a) ~ e) の工程により製造される」ものをクレームしているのであって、「a) ~ e) の工程によっては製造し得ない」ものは、少

²⁷ なお、このクレームの末尾は「…プラバスタチンナトリウム。」となっているが、プラバスタチンナトリウム自体は出願前に公知であるから「プラバスタチンナトリウム」に新規性はない。すなわちこのクレームは、「…プラバスタチンナトリウム。」と記載されてはいるが、実際には「プラバスタチンナトリウム」そのものの発明ではなく、プラバスタチンナトリウムが置かれた周囲の環境までを含む発明、すなわち、実質上「プラバスタチンナトリウム含有組成物」の発明だと理解される。南条雅裕，パテント（2013）Vol.66, No.3（別冊 No.9），134-149 の脚注 5 にも同様の指摘がある。その点で、前節で挙げた「物性 E を有し、プロセス P によって生産される化合物。」（化合物そのものを意味しているものとして書いた）とは意味が違ふことに注意。事件化して大ごとになった今から考えれば、特許庁は本件の特許出願の審査段階において、文末が「…プラバスタチンナトリウム。」で終わるクレームは拒絶し、組成物として表現されたクレームのみを許可した方がよかったかも知れない。そうせずに「…プラバスタチンナトリウム。」という表現のまま許可してしまったために、「このクレームは物としては新規性がない。」と言った解釈を生む余地ができてしまった。特許庁は、「殺虫用の化合物 Z。」のような表現については「化合物 Z」そのものと同じ発明だと厳格に解釈し、化合物 Z が知られていた場合は「用途」で限定しても特許を認めないという審査をしている（平成 27 年 9 月改訂審査基準第 III 部第 2 章第 4 節 3.1.3(1)）のに、PBP クレームの表現には寛容なのである。

²⁸ なお、このクレームは出発材料が規定されておらず、文言上はいかなる出発材料を用いた場合も含まれ得る。明細書の実施例では培養液を出発材料として実験が行われているが、例えば、最初からプラバスタチンラクトンの混入量が 0.5 重量%未満でエピプラバの混入量が 0.2 重量%未満のプラバスタチンナトリウムを出発材料としたような場合も文言上は含みうるように見える。出発材料として何を用いるかで、この製法により得られる組成物はいかようにも変わり得るのであれば、この製法は、どんな物でも生み出すことができる製法だと捉えることもできるかも知れない（その場合は、製法の記載は物を特定するために何の役にも立たないことになる）。しかし、クレームに規定されている a) ~ e) の工程で処理することにより、出発材料の組成がどのように変化するのが正確に分からないとしたら、本当にどんなものでも生み出すことができると言えるのだろうか？ 本稿では、この PBP クレームの a) ~ e) の工程はどんな物でも生み出すことができるとは言えないと考えて話を進める。

なくとも文言上、クレームの範囲に含まれないことを確認したいからである。

ところが、このPBPクレームの解釈においては、しばしば製法（すなわち a）～e）の工程）の記載が無視され、「プラバスタチンラクトンの混入量が 0.5 重量%未満でエピプラバの混入量が 0.2 重量%未満のプラバスタチンナトリウム含有組成物」だと解釈されている。例えば、この特許の特許権者は裁判において一貫してそのように主張していた。

またこのクレームの解釈問題に関して特許庁長官が意見を表明したことがある。具体的には、この特許の無効審判の審決に対する審決取消訴訟（平成 21 年(行ケ)10284）において裁判所が特許庁長官に対して求意見をを行い、それに応じて特許庁長官が、「… 審決は、…、本件特許発明 1 の要旨を『プラバスタチンラクトンの混入量が 0.2 重量%未満であり、エピプラバの混入量が 0.1 重量%未満であるプラバスタチンナトリウム』と認定し、…」、「… 請求項 1 に記載された a）～e）の工程は、結局のところ、…『プラバスタチンラクトンが 0.2 重量%未満で且つエピプラバが 0.1 重量%未満』のプラバスタチンナトリウムに、さらになんらかの限定を加える事項ではないと理解することができる。」という見解を表明した（判決文参照）。もし特許庁長官が言っていることが本当なのだとすれば、審判においても、この PBP クレームは「プラバスタチンラクトンの混入量が 0.2 重量%未満でエピプラバの混入量が 0.1 重量%未満のプラバスタチンナトリウム含有組成物」と同視されていたことになる²⁹。

大合議判決（平成 22 年(ネ)10043）においては、この PBP クレームは「不真正 PBP クレーム」だとみなされて製法限定で解釈されたが、その裁判において被控訴人（被疑侵害者）が「本件製法要件記載の製造方法により製造される対象物は、プラバスタチンラクトンとエピプラバに限らず、他の不純物をも混入した組成物（混合物）である。つまり、本件製法要件は、原料として雑多な物質が存在する発

酵培養物を用いるものであるから、組成物中にはプラバスタチンラクトン及びエピプラバ以外にも多様な不純物が混在するものである。」と主張し、プラバスタチンラクトンの混入量が 0.5 重量%未満でエピプラバの混入量が 0.2 重量%未満のプラバスタチンナトリウム含有組成物でありさえすれば PBP クレームの範囲に含まれるというものではない旨を主張したのに対し、裁判所はこの主張を「請求項の記載に基づかない」として一蹴し³⁰、「…被告製品は本件発明 1 の後段にいう『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』といえるから、物としての同一性は充足される」（判決文参照）（下線追加）と説示していることからして、このクレームで特定されている物理的な物は「プラバスタチンラクトンの混入量が 0.5 重量%未満でエピプラバの混入量が 0.2 重量%未満のプラバスタチンナトリウム含有組成物」だとみなしているようだ。

最高裁判決においても、山本庸幸最高裁判官が判決文に付した意見において、「…本件発明は、PBP クレームで表現された物（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）についてのものである。これに対し被上告人製品は、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を含むものであることが認定されている。したがって、本件特許が無効でない限り、本件特許発明の技術的範囲に属するものであると考えられるものであるが、果たしてそのとおりか、…。」（下線追加）と述べており、この PBP クレームが「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含有組成物」についてのものであるとの見解を示している³¹。

²⁹ 実際には、審判においてこの PBP クレームがそう解釈されていたわけではなく、特許庁長官の審決の理解は誤りだと考えている。本件の審決（無効 2008-800055）におけるクレーム解釈についてはいずれ別稿かブログで検討したい。

³⁰ 本稿の脚注 28 で述べた通り、本件の PBP クレームはそもそも出発材料が規定されていないから、被控訴人の「本件製法要件は、…発酵培養物を用いるものであるから」という部分は確かにクレームの記載に基づいていない。

³¹ 但し「果たしてそのとおりか」と述べているので、

しかしながら、最初に述べたように、この PBP クレームは、あくまで「a)～e)の工程により製造される」プラバスタチンナトリウム含有組成物なのであって、「a)～e)の工程によっては製造し得ない」組成物は、文言上、含まれない。それにもかかわらず、製法部分の記載を無視して「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含有組成物」だと解釈することは、PBP クレームの解釈として妥当とは言えない。

もちろん、特許権者としては広く権利行使したいのだから、そのように主張したいのだろう³²。この特許を無効にしたい被疑侵害者たちが、特許をできるだけ広く解釈して無効にしやすくするために、いくつかの訴訟（平成19年(ワ)35324；平成21年(行ケ)10284；平成20年(ワ)16895；平成23年(ネ)10057）においてそのように主張したのも理解はできる。しかし、この PBP クレームが表現している物理的な物を把握するにあたって、製法部分の記載を無視してよいのかは再考されるべきだ。

もしこの PBP クレームが表現している物理的な物が「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含有組成物」と同じだと解釈されるのなら、プラバスタチンラクトンとエピプラバがこれらの含量未満である高純度のプラバスタチンナトリウム含有組成物はすべて含まれることになる。請求項1のa)～e)の工程により作られ得るものに限らず、いまだ開発されていないあらゆる製法で作られ、プラバスタチンラクトンやエピプラバ以外の不純物（例えば、PBP クレームの製法で必然的に混入する試薬由来の成分なども含む）が、PBP クレームに規定されている製法では達成し得ないほど低レベルに抑えられたプラバスタチンナトリウム含有組成物であっても含まれることになり、また、純度が99.999999%

若干疑問も感じているのかも知れない。

³² この点について南条は、特許権者の主張は「…，典型的な物同一性説に拠るものではなく、実際的にはPBPによって規定された構成要件を無視する主張（無視説）であったといえるが」、（最高裁判決において）「この点については何らの考察も与えられていない。」と指摘している（南条雅裕，ジュリスト，No. 1485 (2015) 26-34の脚注3）。

を超えるような、現在の技術では取得が不可能な超々高純度のプラバスタチンナトリウム含有組成物であっても含まれることになるが、この PBP クレームが表現している物理的な物をそのように解釈できる理由が一体どこにあるのだろうか？³³

前節で述べた通り、物同一説に基づいて解釈される PBP クレームは、そこに規定されている製造方法により製造される物（と物として同じ物）をクレームしているのだから、その方法により製造し得ない物までが当然に含まれるものではない。この PBP クレームが表現している物理的な物は、あくまで「a)～e)の工程により製造されるプラバスタチンナトリウム含有組成物（と物として同じ物）」であって、かつ、「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満でエピプラバの混入量が0.2重量%未満のプラバスタチンナトリウム含有組成物」だと捉えるのが正しく、製法の記載を無視している特許庁長官や裁判官らの解釈はことごとく間違っていると考える³⁴。

この PBP クレームについて前田³⁵ は、「…，

³³ PBP クレームに規定されている製法を実施し、さらに他の工程も追加的に実施することで更なる高純度を達成している物（と物として同じ物）はクレームの範囲に含まれると考えてよいのかも知れないが、PBP クレームに規定されている製法をなんら実施せずに高純度を達成した物（と物として同じ物）までもクレームの範囲に含むような特許が付与されたのか、ということである。「不純物が一定含量未満である」ことだけが限定要素になっている物の発明など、「達成すべき結果によって物を特定しようとする」ものであり、実施可能要件等に違反するとみなされるべきものであろう（平成27年9月改訂審査基準第II部第1章第1節5.2「達成すべき結果によって物を特定しようとする記載を含む請求項の場合」の項目を参照）。（本件の審決は、一見、それでもこの特許を維持する判断を下したように見えるが、脚注29の通り、本件の審決においてこのクレームがどのように解釈されていたのかについてはいずれ別稿かブログで検討したい）。

³⁴ これに関して岡田（岡田吉見，特許研究（2015）No.60, 43-65の55-56ページ）は、本件の特許出願の審査を行っていた特許庁審査官は、この PBP クレームについて、特許庁長官の見解とは異なる「物同一説」の解釈をしていた可能性を示唆しているが、その通りだと思われる。本稿の脚注46も参照。

³⁵ 前田健，AIPPI (2015) Vol. 60, No. 8, 706-724の715ページ。

品質の向上に結びついた構成・特性が『プラバスタチンラクトンの混入量が 0.2 重量%未満であり、エピプラバの混入量が 0.1 重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。』という部分に余すことなく表現されていれば、製法は特定に不要であって、不可能・非実情的事情はない。たとえば、品質の向上はクレームに掲げられている不純物の減少によってもたらされたのだと断言できる場合がそうである。しかしながら、もし、出願人の主観では、ここに書かれていない何か特定できない成分があって、それが品質の差をもたらしているなどとすると、その主観が真実なら不可能・非実情的事情は存在すると解さざるを得なくなる。」(下線追加)と指摘している。しかしながら、PBP クレームで特定しようとしている「物」は、「品質の向上に結び付いた部分」ではなく、「この製造方法により製造される物」である。従って、PBP クレーム形式を使わずにこの物の構成・特性を余すことなく表現するためには、「この製造方法により製造される物の構成・特性」を余すことなく表現することが必要なのであって、「品質の向上に結びついた構成・特性」さえ余すことなく表現できればよいというものではない。また、製造方法により製造される物の構成・特性を余すことなく表現できるのか否かに「出願人の主観」は関係がない。もし出願人が主観として考える「品質の向上に結び付いた部分」だけで特定される物の発明について権利を取得したいのであれば、それこそ PBP クレーム形式を使わずに「プラバスタチンラクトンの混入量が 0.2 重量%未満であり、エピプラバの混入量が 0.1 重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。」というクレームで出願すればよいのであり³⁶、そうではなく、製法で物を特定する記載が存在する PBP クレームで特定されている以上は、出願人の意図がどうであれ、その製法により製造されることによりもたらされる物の構造や性質はクレームを限定していることになるのであり、それを客観的に検証することもせず、この PBP クレームを「プラバスタチンラクトンの混入量が 0.2 重量%未満であり、エピプラバの混入量が 0.1 重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。」というク

³⁶ 実際、この出願の審査段階ではそのようなクレームがあったが、そのクレームは拒絶され、最終的には削除された。

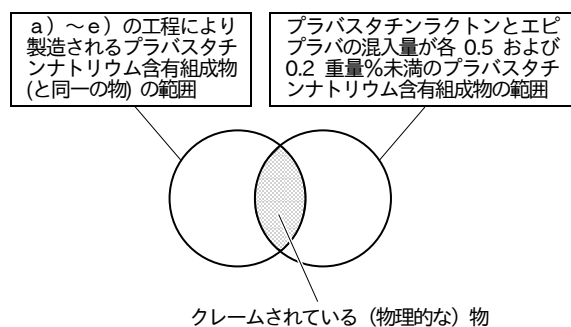
レームと同じだとみなすことはできない^{37 38}。

この PBP クレームに記載されている「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」という部分は、PBP クレームの a) ~ e) の工程により製造し得るプラバスタチンナトリウム含有組成物が有し得る特性の中から、その組成物に、物として新規性と進歩性があることが明確となるような 2 個の特徴(すなわちプラバスタチンラクトンとエピプラバの混入量)が挙げられているものに過ぎず、a) ~ e) の工程により製造される組成物の物としての構成が、この 2 個の特徴だけで表現できるもの

³⁷ 一般論として、クレーム解釈の目的が「出願人の意図の探索」ではないことについては飯村(飯村敏明, 平成 14 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許クレーム解釈に関する調査研究(II)報告書」, 47-54 の 49 ページおよび 53 ページ)や牧野(牧野利秋, 裁判実務体系 第 9 巻 工業所有権訴訟法, 青林書院(1985)の 101 ページ)も論じている。なお前田は「その主観が真実なら…」と条件を付けていることからして、ここで前田が言いたいのは、「たとえ製法の記載が一見無意味に見えても、クレーム中の製法の記載が事実として物の構成・特性を特定しているのであれば、最高裁判決の下でも不可能・非実情的事情は存在すると認められる」ということであろうし、それには同意できる。

³⁸ なお最高裁判決の補足意見の 3(1)において千葉勝美(裁判長裁判官)は、「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、又はおよそ実情的でないという事情」というときの「特性」という言葉について「(発明の新規性・進歩性の判断において他とは異なるものであることを示すものとして適切で意味のある特性をいう。)」(下線追加)と注釈をつけており、前田の指摘は、千葉のこの意見に沿ったもののようにも見える。しかしながら、もし千葉が、「物に新規性・進歩性があることが“特性”だけでも明らかな場合は、不可能・非実情的事情はないと判断すべきだ」とか、「物に新規性・進歩性があることが“特性”だけで明らかにできる場合は、その“特性”だけで特定した物として特許を取らせるべきだ」などと考えているのだとしたら不適切であろう。例えば本件の例で言えば、「プラバスタチンラクトンの混入量が 0.5 重量%未満でエピプラバの混入量が 0.2 重量%未満のプラバスタチンナトリウム含有組成物」というものに新規性・進歩性がある限り、その特許が取れるということになりかねないし(そのような発明が実施可能要件に違反することについては脚注 33 を参照)、次節で述べる iPS 細胞の例で言えば、「体細胞由来の多能性幹細胞」という特性に新規性・進歩性がある限り、iPS 細胞の PBP クレームには不可能・非実情的事情はないということになってしまう。

ではない。そもそも、a)～e)を満たす工程によりプラバスタチンナトリウムを製造したとしても、やり方によってはプラバスタチンラクトンやエピプラバの混入量はそれよりも多くなることもあるだろうから、a)～e)を満たす工程により製造すると、必然的に「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満でエピプラバの混入量が0.2重量%未満」になるというわけでもないだろう。すなわち、a)～e)で規定される工程により製造される組成物の範囲には、「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満でエピプラバの混入量が0.2重量%未満のプラバスタチンナトリウム含有組成物」ではない物も包含されていると考えられる。また、「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満でエピプラバの混入量が0.2重量%未満のプラバスタチンナトリウム含有組成物」という物の範囲は、上述の通り、プラバスタチンラクトンとエピプラバが全く含まれていない組成物や、プラバスタチンラクトンやエピプラバ以外の不純物が、PBPクレームに規定されている製法では達成し得ないほど低レベルに抑えられたような組成物も含まれるのだから、a)～e)で規定される工程により製造される組成物ではない物も概念として包含されると考えられる（その時点でそうした製法は未だ存在しないとしても）。すなわち、このPBPクレームの「a)～e)の工程により製造で取得されるプラバスタチンナトリウム含有組成物」の範囲と、「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満でエピプラバの混入量が0.2重量%未満のプラバスタチンナトリウム含有組成物」の範囲は、それぞれ別個の集合であり、このPBPクレームは、2つの集合が交わる領域をクレームしているものである（下図）。



それにもかかわらず、PBPクレームのa)～e)の工程の記載は、物理的な物を規定するためには不要であるとか、物理的な物をなんら限定するものではないとか、「蛇足だ」などと考えるのは誤りである。蛇足型PBPクレームというものがもしあるとすれば、それは

【請求項1】

積み木 B の上空で円を描くように積み木 A を3回まわしてから、積み木 B の上に積み木 A を置く工程により製造される、積み木 B の上に積み木 A が積み重なった物。

【請求項1】

富士山山頂で分子 X と酸素を反応させる工程により製造される、 X_2O という分子そのもの。

のように、工程部分の記載が本当に何の限定にもなっていないようなクレームのことを言うのであって、プラバスタチンナトリウム事件のPBPクレームはそうした場合は異なる³⁹。

本件のPBPクレームにおいて製法を記載することは、蛇足でも乱用でもなく、「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満でエピプラバの混入量が0.2重量%未満のプラバスタチンナトリウム含有組成物」という、本件の製法では製造し得ない組成物までもが包含される広すぎる範囲を絞り込むために必要なことであり、クレームされている物の範囲を、その製法で製造し得る物と同一の構造を有する物に制限するという重要な意味を有するとみなされるべきものである。

なお、最高裁判決が説示したいいわゆる「不可能・非実際の事情」については、本稿の「12.」節お

³⁹ それ以外にも、構造が未知の新規化合物を製法で表現したPBPクレームであって、出願後に化合物の構造が解明されたため、PBPクレームの化合物はその構造の化合物だと考えればよくなり、PBPクレームの製法をもはや考慮する必要がなくなるという意味で、製法の記載が不要となる場合も考えられるという人がいるかも知れないが、それは出願後に構造が解明された場合であって、プラバスタチンナトリウム事件の場合とは異なる。

よび「13.」節で改めて取り上げるが、本件のPBPクレームの発明に「不可能・非実際の事情」があるかについては、「ある」と考えて差し支えないのではないか。本件のPBPクレームに規定されている製造工程によって生成する物は、プラバスタチンラクトンとエピプラバだけでなく他の不純物も含み得る混合物であって、PBPクレームに規定されている製造工程により、それらの全成分がどのような割合となるのか、それを解明することは、おそらく不可能か、少なくとも困難であり実際的ではない⁴⁰。したがって、このPBPクレームは（もし進歩性要件等に関する無効理由がないのであれば）、最高裁判決の基準からみても明確性要件は満たしており、また、たとえ大合議判決の基準で判断するとしても「真正PBPクレーム」と判断されて「物同一説」で解釈されてよいものだと考えるが、たとえこのPBPクレームを「物同一説」で解釈したとしても、クレームされている物の組成をすべて明らかにできない以上は、構造の比較だけをもとに権利行使することはできず、PBPクレームに規定されている製法と相手側の製法とを比較して権利行使せざるを得ない。製法が全く同一のものにしか権利行使できないのかは均等論も関わるので即断はできないにしても、まるで関連性のない製法を実施している者を侵害に問うことはできないだろう。

プラバスタチンナトリウム事件に関してこれまでに公表されている論説を見ると、大合議判決が判示した「非侵害」という結論自体は妥当だとする見方は圧倒的に多いが、たとえこのPBPクレームの特許を有効だと認めて「物同一説」で解釈することにしても、「全部説」に基づいて判断する限りは、上で説明した通りの結論になるのであり、特許権者に広すぎる権利行使を許すことにはならない^{41 42}。

⁴⁰ なお、もしこのPBPクレームの製法が、どんな物でも生み出すことができる製法であるのなら、製法の記載は物を特定するために何の役にも立っていない（すなわち製法の記載は蛇足）ということになるから、「不可能・非実際の事情はない」ということになるのかも知れない（脚注28も参照）。しかしその場合は、脚注33で述べた通り実施可能要件に違反することになるだろうから、「不可能・非実際の事情」を考えるまでもなく拒絶できるだろう。

⁴¹ これについては藤野も、『プラバスタチンラクトンの混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウ

すなわち、たとえ最高裁判決によりPBPクレームの解釈が今後「物同一説」で行われることになるとしても、それは「製法限定説」の敗北を意味するものではない。いずれにしろ、プラバスタチンナトリウム事件のような場合に「製法」を無視することはできないからだ。つまり、製法に基づいて解釈するというのは、「物同一説」に従ってPBPクレームを解釈するにあたって、物の構造が分からない場合に採用すべき解釈手法だと言うこともできるのであり、「物同一説」と矛盾するものではない。

ところで本稿の冒頭でも触れた通り、設樂⁴³はPBPクレームについて均等論の適用を検討しており、その中で、「物同一説」の「作用効果説」に対して均等論を適用すると権利行使できる範囲が広がり過ぎるので妥当ではない旨を論じている。しかしながら、もし「全部説」に対して均等論を適用

ム』と、『工程a)～e)により製造されたプラバスタチンラクトンの混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウム』とが『物』として異なるという前提にたって、非侵害との結論を導くことも可能であると考えが、…」と指摘している（藤野睦子，知財ぶりずむ（2012）Vol.10, No.116, 52-67の脚注20）。

⁴² また高林も、最高裁判決前に類似する指摘をしており（高林龍，知的財産権 法理と提言 牧野利秋先生傘寿記念論文集（中山信弘ほか編）青林書院（2013）302-320の319ページ）、真正PBPクレームにおいては「物同一説」で解釈しても権利行使できる範囲は「製法限定説」と同じになるから、2つの説の不毛な論争には終止符と打つべきだと論じていた。少なくともプラバスタチンナトリウム事件のように、製造される物の構造が侵害時でも明らかではない物の場合は、PBPクレームに規定されている製法とはまるで違う製法で物を製造している者に対しては権利行使しようがないと考えるので、たとえ「物同一説」で解釈しても、権利行使できる範囲は「製法限定説」と変わらないだろうということには同意できる。

ところで、高林はプラバスタチンナトリウム事件のPBPクレームは「不真正PBPクレーム」だと考えているのだろうが、本文でも述べた通り、私は「真正PBPクレーム」だと考えている。しかし権利行使できる範囲が結果的に変わらないのであれば、両者の違いを気にすることは不毛かも知れない。なお、いわゆる本当の「不真正PBPクレーム」（構造で特定して記載できるのにPBPクレームにした場合）の取り扱いに関する本稿の考え方は、「12.」節および「13.」節で述べる。

⁴³ 脚注7の論説の297-299ページ。

すれば、特にプラバスタチンナトリウム事件のように物の構造を明らかにできる当てがなく、被疑侵害物が技術的範囲に含まれるのかを判断するにあたって製法を考慮するしかない発明に関しては、均等論で拡大できる範囲が広がり過ぎることはなく、設楽が適切だと考えている範囲と同様の範囲となるのではないか。

なお、プラバスタチンナトリウム事件のような PBP クレームにおいて製法の記載を蛇足とみなすことを正当化する理由として、これを蛇足とみなさないとすると、PBP クレームの物は、先行技術が開示する物と同じ物だと認定することができなくなり、先行技術により拒絶することが困難になることが指摘されている⁴⁴。また、例えば北原⁴⁵は、「全部説」的に解釈した PBP クレームを拒絶できるかについて、「…、製法に新規性・進歩性があれば特許性が否定される可能性は極めて低」と論じている。

PBP クレームが特定する物理的な物を解釈するにあたって、製法の記載を蛇足とみなさずに、製法

の記載が物を特定していると考えたとしても、もし明細書の記載を考慮しても、先行技術の物と比較した場合の物理的な違いが PBP クレームの製法の記載から推認できず、PBP クレームの物の範囲には、先行技術の物が含まれるとの心証があれば、審査官は新規性欠如で拒絶することはできる。また、例えば「プラバスタチンラクトンの混入量が 0.5 重量%未満でエピプラバの混入量が 0.2 重量%未満のプラバスタチンナトリウム含有組成物」自体を製造することは先行技術から容易であり、それ以外の組成や特性にどのような違いがあるのかが明らかではなく、容易に製造できる物が、PBP クレームの物の範囲に含まれるとの心証があれば、審査官は進歩性欠如で拒絶することはできる。従って、北原が言うように拒絶できる可能性が極めて低いかどうかは必ずしも明らかではないと考えるが、確かに、PBP クレームが規定する製法に新規性・進歩性があり、かつ、生成した物は、「その製法で特異的に生成される」という意味で新規でユニークな構造的特徴（具体的にそれが何かは誰にも分からないが）を持っていることが推認される場合、PBP クレームに記載されている製法を蛇足とみなさずに「全部説」で解釈すると、新規性でも進歩性でも拒絶できないという事態になる可能性はある⁴⁶。

しかし、PBP クレームの物が、「PBP クレームに規定されている製法で特異的に生成される」新規でユニークな構造的特徴を持つ物なのであれば、それを特許にしても、事実上、その製法を実施した場合にしか権利行使することはできないのだから、バランスは保たれているとも言える。実際のところ、

⁴⁴ 例えば大淵は前掲（本稿の脚注 18）の論説においてプラバスタチンナトリウム事件の PBP クレームの製法の記載は「蛇足」だと論じており（197 ページ等）、最高裁判決後に開催されたある会合において、「…、プラバスタチンナトリウムの事案における製法についての記載というのはやはり蛇足的記載だと思います。…、恐らく一番濫用的な単なる不要な記載であって、そのために引例を見つけるのが少なからず困難になってい(マ)まっています。現に本件でも後半部分だけであつたら簡単な引例で殺せるのでしょ(マ)うけれども、前に蛇足的な妙なものがくっついてくると、殺せる引例が見つけにくいからなかなか殺せないという、そういう濫用的なものです。…」と発言している（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会ワーキンググループ第 6 回会合（2015 年 7 月 3 日開催）の議事録より（http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm）（下線追加）。

⁴⁵ 北原潤一、知財研フォーラム（2011）Vol. 87, 57-66 の 66 ページの脚注 14。なお、1 つ前の脚注において大淵は、「物同一説」の立場に立って、プラバスタチンナトリウム事件の PBP クレームについては製法を蛇足とみなして拒絶すべきだという趣旨で発言しているのに対し、北原は「製法限定説」の立場に立って、製法限定でしか権利行使できないものをあえて拒絶する論理的な根拠はあるのかについて疑問を呈している。

⁴⁶ それは、特許法 29 条 2 項（進歩性）は「容易に発明をすることができた」か否かを問うものであるから、これを文字通りに解釈した場合、たとえ PBP クレームの物が、従来技術をもとに容易に製造できる物と「取るに足らない違いしかない」としても、「同じ物」でない限りは「容易に発明をすることができた」とは言えず、特許法 29 条 2 項を適用できないことも関連する。プラバスタチンナトリウム事件の特許審査の拒絶査定（平成 17 年 4 月 22 日付）において PBP クレームが拒絶されなかったのはそのためであったのだろうと私は想像している。つまり、拒絶査定を行った審査官は、「製法限定説」に基づいて審査を行ったのではなく、「物同一説」の「全部説」でクレームを解釈し、かつ、特許法 29 条 2 項を文字通りに解釈して判断を行ったということである。それはある意味、正しい審査だった。

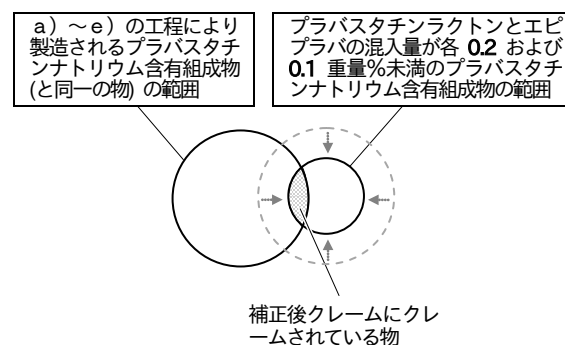
「PBPクレームに規定されている製法は、構造が未知の新規でユニークな物を特定している」という立場に立つ限り、PBPクレームに規定されている製法抜きにその物を特定することはできないのだから、その物が、仮に物として新規性や進歩性がないとしても、さほど重大な問題は起きないとさえ言える。このことは、次に説明する参考例や、「4.」節で説明するiPS細胞のPBPクレームの例を考えればより実感することができるだろう。従って、特許を取らせないためにPBPクレームの製法の記載を蛇足とみなすという要旨認定に対しては、「…、果たして理論上あるいは實際上、十分な根拠があるのかどうかを再検討する余地があるように思われる」という北原の指摘（北原の64ページ）はもっともであろう。

但し、物としてはっきりとした進歩性が感じられる場合にのみPBPクレームを使うことを認めたいという要請がもしあるのだとすれば、「蛇足説」を使うのではなく、従来からある「明確性要件」の基準を使うべきだろう。PBPクレームの明確性要件について審査基準には、「…、その生産物の構造、性質等を理解できない結果、的確に新規性、進歩性等の特許要件の判断ができない場合がある。このような場合は、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要であるという特許請求の範囲の機能（…）を担保しているといえないから、明確性要件違反となる。」（平成27年9月改訂審査基準第II部第2章第3節4.3.1(2)）（下線追加）と記載されている⁴⁷。この規定を利用すれば、物としてはっきりとした進歩性が感じられないものは、「蛇足説」を持ち出さずとも拒絶することは可能である⁴⁸。この場合、出願人としては、PBPクレームの物に、物として新規性・進歩性があることが明らかとなるように、例えば構造や特性に関する限定を追加することで拒絶理由を解消することができる。具体的

⁴⁷ この規定は平成23年9月の審査基準改訂で導入されたものだが、同様の規定はそれ以前から存在した。

⁴⁸ 残念なことに、現実には特許庁は、先行技術から容易に製造できる物とささいな違いしかないと感じられるPBPクレームを拒絶するために、少なくとも最高裁判決の前までは、「蛇足説」に基づく審査を行うことがあった。そして、それが今回のプラバスタチンナトリウム事件のようなPBPクレームの解釈問題を引き起こす原因になった可能性がある。

には、例えばプラバスタチンナトリウム事件のPBPクレームであれば、PBPクレームの「…、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。」という部分を、「…、プラバスタチンラクトンの混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。」に限定することで、先行技術から容易に製造できる物が含まれないこと（すなわち、物として新規性・進歩性があること）を明確にするのである⁴⁹。なおこの場合でも、製法の記載が依然として物理的な物を特定する機能を果たしていることに変わりはない（下図）⁵⁰。



そして、そのように明確にできないものについては明確性要件に違反するものとしてPBPクレームを認めず、製造方法クレームとして特許を取らせることで、PBPクレームの乱用を抑制することができるだろう。このように、蛇足説を持ち出さなくてもPBPクレームを拒絶することはできるのだから、「PBPクレームを拒絶するために蛇足説を用いる」などという安易なやり方を取るべきではない。

* * *

最高裁判決から半年弱経過した平成27年11月25日、特許庁は「不可能・非実情的事情」がある

⁴⁹ 実際、本稿の8ページに書いた通り、この事件の特許権者は無効審判においてそのようにクレームを訂正する請求をした。

⁵⁰ なおこの議論は、プラバスタチンナトリウム事件のPBPクレームに記載されている製法が、「どんな物でも生み出すことができる製法」ではないことを前提としている（脚注28および40参照）。

(すなわち最高裁判決からしても PBP クレームを認めてもよい) と判断される PBP クレームの例として、5つの PBP クレームを公表した(そのうち最初の2例について以下に引用)⁵¹。

[参考例1]

【請求項1】 空気流通口を有するホルダと、前記ホルダ内に配置された香気発生源及び発熱体とを有し、

前記香気発生源は、活性炭成形体を含み前記発熱体によって $0^{\circ}\text{C}\sim\Delta^{\circ}\text{C}$ の範囲に加熱される芳香器であって、

前記香気発生源は、香気成分Aの溶液を含浸させた前記活性炭成形体を、前記発熱体による加熱温度以下の温度で \times 時間以上加熱することによって製造される、芳香器。

[参考例2]

【請求項1】 \dots の構造を有し、 $\times\times\times$ の酸化物からなる酸化物半導体膜を活性層とする薄膜半導体素子であって、

上記酸化物半導体膜は、金属酸化物のターゲットを用い基板の表面温度を $0^{\circ}\text{C}\sim\Delta^{\circ}\text{C}$ とするスパッタリングにより、基板上に形成されていることを特徴とする薄膜半導体素子。

これらの参考例に記載されている PBP クレームの製法を見る限り、これらの製法で製造される物を構造で特定し尽くせと言われても、不可能または非実際的であるのは確かかも知れない。但し、これらの PBP クレームの物は、そもそも構造で特定するのが難しいのであるから、権利行使にあたっては、結局は構造に基づいて権利行使することはできそうにない点で、プラバスタチンナトリウム事件の

⁵¹ 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて」(https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C151125.htm)。そのウェブページ内の「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの『不可能・非実際的事情』の主張・立証の参考例(平成27年11月25日)(PDF:185KB)」(https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C151125/pbpc_sankourei.pdf)を参照。

PBP クレームと大差はないと言えるのではないか。

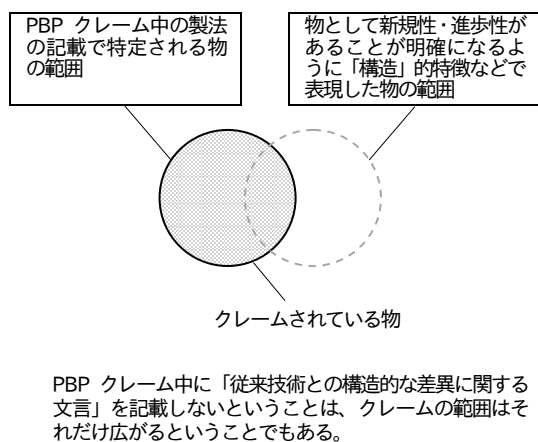
なお上記の「参考例1」や「参考例2」について特許庁は、請求項中に「従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言」が記載されていないことが、「不可能・非実際的事情」があると認める条件の1つであるかのように解説している⁵²。これに対してプラバスタチンナトリウム事件の PBP クレームには、従来技術との構造的な差異に関する文言(「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満である」という部分)が記載されている。なるほど、このような文言が PBP クレームに記載されていると、仮に PBP クレーム中の製法の記載を無視しても、「プラバスタチンラクトンの混入量が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」という部分だけで、一応、新規性を有する物を表現できていることになるから、「製法の記載は蛇足だ」という解釈や主張が生まれる余地があるが、そうした記載が PBP クレーム中に存在しない場合は蛇足説が生まれる余地はなくなる。最高裁判決後に、製法が蛇足である PBP クレームに対して批判がされていることも考えると⁵³、蛇足説が

⁵² 例えば「参考例1」について特許庁は、「以上の参考例1では、従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言を見いだすことができず、かつ、かかる構造又は特性を測定に基づき解析し特定することも不可能又は非実際的であることが、意見書において具体的に説明されています。このため、本例は『不可能・非実際的事情』の存在が認められる例と考えられます。」と解説し、「参考例2」についても、「以上の参考例2でも、参考例1の場合と同様、従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言を見いだすことができず、かつ、かかる構造又は特性を測定に基づき解析し特定することも不可能又は非実際的であることが、意見書において具体的に説明されています。このため、本例も『不可能・非実際的事情』の存在が認められる例と考えられます。」(下線追加)と解説している。特許庁のこうした対応も、脚注38で取り上げた千葉意見に影響を受けているのかも知れない。

⁵³ 例えば岡田(岡田吉美, 特許研究(2015) No. 60, 43-65の53-54ページ)は、「不可能非実際的基準が判示された背景事実を探ると、その理解の鍵となるのは、『蛇足的な記載』のようである。」「 \dots 、最高裁判所が不可能非実際的基準の要件を示したのは、不必要な記載・蛇足の記載との主張があった文脈も含めて考えることが正しいと思われ、このような主張が後からされないことを担保するという意味での厳格な審査 \dots 、 \dots と理解することが妥当であると思われる。」

生まれる余地がある PBP クレームを「不可能・非実際の事情」がないものとみなして拒絶することが最高裁判決の趣旨に沿うと特許庁は捉えているのかも知れない。

しかしながら、「従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言」が PBP クレーム中に記載されている場合に機械的に「不可能・非実際の事情」がないと判断するというのは、そうした場合に機械的に「製法の記載は蛇足」とみなすのと同様に論理的とはいえない。これまで述べてのように、PBP クレーム中に記載される「従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言」とは、PBP クレーム中の製法の記載により特定される物の範囲をより絞り込んで、物として新規性や進歩性があることが明確となるようにする機能を果たしている（本稿 12 ページの図を参照）。その文言を記載せずに、製法のみで PBP クレームを記載するというのは、論理的には PBP クレームの物の範囲を広げると同じである（下図）。



例えば、上記の「参考例 1」について言えば、このクレーム表現のままでは、製造過程の加熱によって、香氣成分 A がほぼすべて揮発してしまい、活性炭成形体の中心部にさえ香氣成分がほとんど残っていないような物までもが文言上包含されてしまうため、物として新規性や進歩性があるのか多少疑問がある。また、既存の芳香器でも、そのまま放置すれば活性炭成形体の表面から香氣成分は自然

に揮発し、活性炭成形体内部の香氣成分の濃度が相対的に高まった状態になると予想され、PBP クレームの芳香器が、そのような芳香器と物として異なるのか、そして物として顕著に優れているのかは明らかではない。

なお、本稿の 15 ページで「仮に物として新規性や進歩性がないとしても、さほど重大な問題は起きない。」と述べたが、特許庁が「不可能・非実際の事情」があるものとして例示した 5 つの参考例は、まさにそうした指摘が当てはまるケースとも言える。PBP クレームに「従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言」が記載されていないので、物として本当に新規性・進歩性があるのかが怪しくなるものの、逆にそういう文言がないことにより、PBP クレームに記載されている製法の記載は、物を特定するための限定だとみなさざるを得なくなる。その結果、物の構造が解明されない限りは、事実上、製法限定でしか権利行使できないので、たとえ物として新規性・進歩性がなくても重大な問題は起きないだろう⁵⁴。しかし、「参考例 1」のように、本当に物として新規性や進歩性があるのか否かが今一つ明らかではない PBP クレームが認められることになれば、それこそ、「製造方法クレーム」として特許を取れば足りるような発明が PBP クレームとして乱立することにつながる懸念がある。

それを防ぐためには、むしろ「従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言」を積極的に PBP クレーム中に記載させ、物として本当に新規性・進歩性があることが明らかな発明以外は、本稿の 15 ページで述べた通り「明確性要件違反」で拒絶して PBP クレームが多用されることを抑制する方が好ましいという考え方もあるのではないかと。

プラバスタチンナトリウム事件の PBP クレームは、そのままでも「不可能・非実際の事情」はある。すなわち、プラバスタチンナトリウム事件で不適切であったのは、PBP クレーム中に「従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言」が記載されているからではない。不適切であったのは、PBP クレームに規定されている製法を蛇足とみなして

と論じており（下線追加）、大淵（本稿の脚注 44 参照）も前述の通り蛇足的な製法の記載を含む PBP クレームを批判している。

⁵⁴ なお構造が解明された結果、新規性・進歩性がないことが判明した場合には「4.」節でより詳しく述べる。

無視した「クレーム解釈」であって、クレーム表現ではない。特許審査にあたっても、重要なのは、クレームに記載されている製法は蛇足ではなく、物を特定するために必要であることを明確にすることであって⁵⁵、PBPクレーム中に「従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言」を記載させないことではないだろう。製法の記載が物を特定するために必要だということが明確でありさえすれば、プラバスタチンナトリウム事件のPBPクレームを「不可能・非実際的事情」がないものとして拒絶する必要はない。

4. 「iPS細胞」特許のPBPクレームの文言解釈

山中伸弥(京都大学教授)らにより開発されたiPS細胞の製造技術については、製造方法に関する基本特許(特許4183742)がいち早く成立しているが、分割出願により、より多面的に表現された発明について権利取得が図られている。

その中で、iPS細胞のPBPクレームが既に特許になっている(特許5603282)⁵⁶。この点に関し、最高裁判決において特別な配慮が払われていると感じられたのが印象的であった。具体的には判決文において千葉勝美(本件の裁判長裁判官)は補足意見として、「例えば、生命科学の分野で、新しい遺伝子操作によって作られた細胞等であれば、それを出願時において構造等で特定することに不可能・非実際的事情が存在しないとして拒絶されるとはいえないであろう。」とわざわざ述べており、山本庸幸(本件の裁判官)は、「この点に関し思い起こされるのは、新しい遺伝子操作によって作られた

幹細胞等について出願される最近の生命科学の分野における重要な発明である。」と意見を述べている(判決文参照)。どちらもiPS細胞のような発明のPBPクレームが、「不可能・非実際的事情」がないものとして拒絶されたり、特許が無効とされたりすることがないように配慮を示したものと感じられる⁵⁷。

iPS細胞のPBPクレームが認められるべきか否かという問題はさておき、製造方法で特定されたiPS細胞のPBPクレームを「物同一説」で解釈した場合に、どのような細胞に対して権利行使ができるのだろうか？

iPS細胞は、体細胞等から誘導された多能性幹細胞という点に特徴があり、もともと多能性を持っている胚性幹細胞(ES細胞)とは由来が異なる。また、単に由来が異なるだけでなく、ゲノムのメチル化のパターンや幾つかのマーカー遺伝子の発現などにおいてもES細胞とは区別がつくかも知れない。しかし、あるiPS細胞があったとして、その細胞が多能性を保持している細胞であって、ES細胞とは物として異なる特徴が幾つかあるというだけでは、そのiPS細胞という物質を記述し尽くしたことにほならない。その細胞中では膨大な数の遺伝子がそれぞれの発現量で発現しており、細胞中の蛋白質も様々な程度に修飾を受けていることを考えれば、そのiPS細胞の構造を「全部」明らかにすることは、少なくとも現在の技術では不可能かそれに近いだろう。

つまり、例えば誰かが今後何らかの新しい方法で体細胞から多能性幹細胞を誘導することに成功したとしても、その細胞と、山中の方法で作られるiPS細胞が、物として同一であるのか否かは検証しようがないだろう(製法が同じであればともかく)。

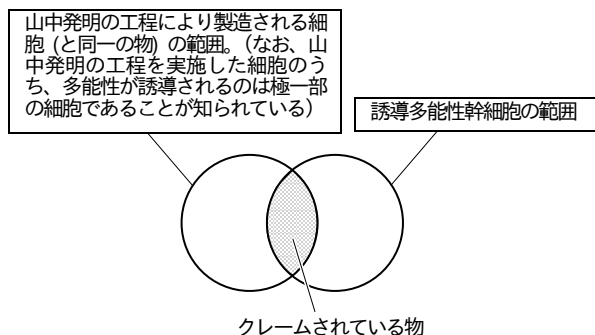
すなわち、細胞のように構造を完全に明らかにできない物に関しては、画期的な発明であろうがなかろうが、構造だけに基づいて物の同一性を判断することはできないし、状況はプラバスタチンナトリウム事件のPBPクレームと変わらない。最高裁判決の判決文を読むと、iPS細胞のPBPクレームは「物同一説」で権利行使を認める一方、プラバスタチン

⁵⁵ 脚注53で挙げた岡田(岡田吉美, 特許研究(2015) No. 60, 43-65の54-55ページ)も、蛇足説を防止するにあたって、「…、先行技術との差別化をするために物の技術的特徴を特定する目的で記載したということを明らかにすることがまず重要と捉えるべきであると思われる。」と論じているだけである。特許庁のように、PBPクレーム中に「従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言」があるか否かに焦点を当てているわけではない。

⁵⁶ ちなみにこの特許の請求項1は、「以下の(1)～(3)の工程を含んで成る方法により製造される誘導多能性幹細胞:(1)…、(2)…、および(3)…。」という構成になっている。

⁵⁷ 松田一弘, AIPPI(2015) Vol.60, No.11, 18-53の35ページにも同様の指摘がある。

ナトリウム事件の PBP クレームは「不可能・非実
 際的事情」がないものとして特許を無効にすること
 を示唆しているようにも感じられるが、実際のところ
 は、どちらの発明も構造を明らかにできない点
 は同じであって、PBP クレームの権利行使は、物の
 構造だけに基づいて行うことはできない点でも同
 じである。両者を分け隔てして扱う明確な根拠は
 ないのではないか⁵⁸。



⁵⁸ iPS 細胞は「物として新しい」が、プラバスタチン
 ナトリウム事件の PBP クレームが特定する物は新規
 性がないので、事情が異なるという議論を目にする
 が、プラバスタチンナトリウム事件の特許発明で提供
 された高純度プラバスタチンナトリウム含有組成物も
 「物として新しい」ことに変わりはない(脚注 27 も
 参照)。また、「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、エビプラバの混入量が 0.2 重
 量%未満であるプラバスタチンナトリウム」を得ると
 いう未達成の課題がさほど目新しいものではなかつ
 たのと同様に、体細胞から多能性幹細胞を得るとい
 う未達成の課題も知られていないわけではなかつた。
 また、プラバスタチンナトリウム事件の発明は「方法
 に特徴がある」発明だから製造方法クレームで特許を
 取らせれば十分だという議論も目にするが、上述の
 通りプラバスタチンナトリウム事件の発明で提供さ
 れた高純度プラバスタチンナトリウム含有組成物は
 「物として新しい」以上、物として新しい特徴があ
 ることに変わりはないし、iPS 細胞の発明とて、山
 中因子という特定の遺伝子の組み合わせを細胞に導
 入するという製造方法に特徴があることに変わりはない。
 違いがあるとすれば、iPS 細胞の発明がいわゆる
 パイオニア発明の最たるものであり、この発明に
 基づいて今後生み出されるであろう派生的な発明が
 非常に広範囲にわたると思われることだろうか。そ
 してパイオニア発明であるということが、特許審査
 や裁判所の判断に何らかの影響を及ぼすことはあ
 り得るのだろう(例えば iPS 細胞の発明は、単に
 PBP クレームが許可されたというだけでなく、製
 造工程自体が通常では考えられないほど広く認め
 られて特許になっている; 特許 5467223, 特許
 5603282)。しかしそれはパイオニア発明の特殊事
 情であって、PBP クレームの一般論や原則論とは
 また別の話である。

なお iPS 細胞特許の PBP クレームで権利行使で
 きる範囲について付言すれば、例えば、山中の方法
 とは全く独立に、体細胞を特定の pH を持つ特定の
 溶液中で特定の時間処理するという、山中とは全く
 関係のない方法により偶然にも体細胞から多能性
 幹細胞を誘導する技術が生み出されたとして、それ
 を実施することが山中特許の侵害だとみなされる
 ことが相応しいと直ちに結論できるだろうか?

以上の通り、構造を解明できない発明については、
 構造をもとに権利行使することができない以上、た
 とえ「物同一説」に立つとしても、PBP クレームの
 「製法」を無視して権利行使することはできない。
 むしろ、プラバスタチンナトリウム事件の PBP ク
 レームを、プラバスタチンラクトンとエビプラバの
 含量だけで特定される物だと解釈したり、iPS 細胞
 の PBP クレームを、体細胞に由来するあらゆる誘
 導多能性幹細胞だと解釈したりすれば、これらの発
 明の公開がなんら貢献を果たし得ない新たな発明
 に対しても権利行使を許すことになってしまい、発
 明の意欲はそがれてしまうだろう。たとえ最高裁
 判決が「物同一説」を判示するものであっても、PBP
 クレームの解釈をいわずらに広げることがないよ
 う留意が求められる。

* * *

ところで最近の研究によれば、ES 細胞と iPS 細
 胞は、表現型(細胞の形態や性質)からは区別が
 つかないとの考えも有力となってきている⁵⁹。遺伝

⁵⁹ 内閣府の最先端研究開発支援プログラム (FIRST)
 の iPS 細胞再生医療応用プロジェクトに関して平成
 25 年 3 月 7 日に公表された中間評価ヒアリングの議
 事内容によれば、山中を含む京都大学 iPS 細胞研
 究所の所員らが説明者として出席する中、その説
 明者が iPS 細胞に関し、「…幾つかの論文で、…、元
 の細胞のメモリーが残っているということがかなり
 言われているのですが、…、あれは間違っている
 と思います。」「…。要するに、不完全な初期化。
 …、それはあくまでも元の細胞のメモリーではな
 くて、…、…戻り切らなかった…、…。…、恐
 らくそうだと思っています。」「…、端的に言
 うと iPS 細胞の大部分は ES 細胞と区別がつか
 しません。…2 割、3 割のものは明らかに ES
 細胞と違います…。…が、少なくとも私
 たちは半分以上の iPS 細胞はもう区別つか
 ないと思っています。…」と述べている(中間
 評価ヒアリング議事概要 (<http://>

的に異なる個体から得た2つの細胞のゲノムは同一ではないだろうから、ES細胞とiPS細胞が表現型として区別がつかないということは、2つの細胞が物質として同じであることを直ちに意味するものではないが、もしES細胞とiPS細胞は表現型として区別がつかない、すなわち、「これはiPS細胞である」と同定できるような、iPS細胞固有の特徴などはないということになれば、由来が推定できないある多能性幹細胞を持ってきて、これに権利行使できるかと言われても「できない」ということになる。つまりそういう場合、iPS細胞の構造に基づく権利行使は、「全部説」であろうが「作用効果説」であろうが「できない」ということになる。また、仮にiPS細胞がそのような物であるのだとしたら、PBPクレームとして特許になったことは正しかったのだろうかという疑問も生じてくるだろう^{60 61}。

www8.cao.go.jp/cstp/sentan/sentan_chukan.html)の「28. 山中伸弥 (PDF)」(<http://www8.cao.go.jp/cstp/sentan/chukan/c-giji28.pdf>)の16および18ページを参照)。

⁶⁰ iPS細胞のPBPクレームの特許出願(特願2011-088113)は、以下のような審査経緯を経て特許になった。すなわち、平成25年6月6日付拒絶理由通知書において特許庁審査官より、「由来や製法に関わらず、請求項1に係る発明の『多能性幹細胞』は、細胞の形態、性質ともに引用文献1～3に記載されたES細胞と区別がつかないものではない。」と指摘されて新規性欠如の拒絶理由が通知されていた。それに対して出願人(京都大学)は、平成25年8月30日付上申書において、「当業者であれば、たとえ多能性という機能では両者が同一であったとしても、遺伝子の発現レベル、あるいはDNAのメチル化状態やヒストンの修飾などで表されるエピジェネティックスのレベルで構造機能的相違があるのではないかと推測するものと思料致します。」と述べ、「またこの点に関し、本出願後、参考資料1に例示させて頂きましたとおり、ES細胞と誘導多能性幹細胞(参考資料の各文献中のiPS細胞)とが異なることを示唆した数多くの研究成果が報告されております。これらの報告では、遺伝子発現解析、DNAメチル化解析、ヒストンメチル化解析および分化誘導傾向解析を用いて誘導多能性幹細胞とES細胞を比較すると、発現している遺伝子に違いが見られること、異なるDNAのメチル化またはヒストンのメチル化状況が見られること、および分化誘導に対して嗜好性が見られることなど、構造機能的相違があることが記載されております。」、「このように、誘導多能性幹細胞とES細胞には構造的特徴や特性について相違点が存在する、すなわち、両細胞が同一物ではない蓋然性が高いとする報告が多々なされております。」(下線追加)などと主張し、参考資料として

しかしながら、iPS細胞には、ES細胞と区別できるような、iPS細胞に共通する固有の特徴などはないということが仮に事実であるとして、その場合に、その事実が判明する前にこのPBPクレームが権利行使されたり、また、判明した後で、このPBPクレームがこれまで通りに権利行使されることに、何か実質的な不都合があるだろうか?

iPS細胞に共通する固有の特徴などはないということが判明する前は、このPBPクレームの物(iPS細胞)の構造は解明されていないのだから、構造的特徴のみに基づいて権利行使することはできず、結局はPBPクレームに規定されている製法に基づいて権利行使するしかなかった。そしてその製法が画期的な製法であることに疑いはない。そして、もしiPS細胞に共通する固有の構造的特徴などはないということがこれから判明するのなら、このPBPクレームは、引き続き構造的特徴のみに基づいて権利行使することはできないということが確認されるのであり、これから先、不当な権利行使が起きるものでもないだろう。その場合、この特許に「新規性欠如」や「進歩性欠如」の無効理由があるものとして扱い、PBPクレームを「製造方法クレーム」などへ訂正しない限り特許を無効とするのか、それともPBPクレームの特許は引き続き有効とみなし、これまで通りPBPクレームに規定されている製法に基づいて権利行使させるか、どちらにするにしろ、権利行使できる対象にさしたる影響はない^{62 63}。

ES細胞とiPS細胞に違いがあることを報告する9つの学術文献を提出している。もしこうした主張がなければ、新規性欠如の拒絶理由は解消せず、PBPクレームはそもそも特許になっていなかった可能性がある。

⁶¹ 例えば最高裁判決後に行われたある対談(AIPPI(2015)Vol.60, No.10, 866-888の886ページ)において城山康文は、iPS細胞とES細胞は構造的に区別がつかないかも知れないという問題に関して、「…、最高裁の考えは、そういうのは製法クレームで特許取ればいいじゃないかと思うのですが、…」と発言し、それに対して松田一弘は、「それはよく言われます。…」と発言している。(ちなみに松田はiPS細胞のPBPクレーム特許に対して肯定的である。)

⁶² 製法限定で解釈したPBPクレームと製造方法クレームとで、権利行使できる範囲に差がないことについては、本稿の脚注23の岡田・道祖土の論説の90-91ページを参照。なお、PBPクレームを製法で限定し

前節でも述べた通り、「PBP クレームに規定されている製法は、構造が未知の PBP クレームの物を特定している」という立場に立ち続ける限り、PBP クレームの物が、後日、物質として新規性や進歩性がないことが判明するとしても重大な問題にはならない。PBP クレームの物の構造が解明されない限りは、その PBP クレームは、物の構造に基づいては権利行使できないのであり、物の構造が解明された結果、物として新規性・進歩性がないことが判明すれば、やはり物の構造に基づいては権利行使で

たい場合に、製造方法クレームに訂正すること以外にも、PBP クレーム形式のまま、「○○製法により製造される物（但し○○製法以外の製法で製造された物を除く）」のように、製法限定で解釈されることを明確にする訂正を認めるのも一法であることは、以前に拙ブログ（2015年7月16日付）でも指摘した。この訂正を行った場合、PBP クレームは事実上製法限定となるが、「物同一説」への統一を図った最高裁判決の下でも、このような製法限定された PBP クレーム（「製法限定明示型クレーム」）が許容され得ることは南条も、「…、製法限定明示型クレームは、最高裁判決の射程であるとはいえ、製法限定明示型クレームに関し、明確性要件を充足すると判断したところで、何ら最高裁判決に違反するものではない、と理解しうる。」と論じている（脚注 11 の論説の 31 ページ）。また、奥山も、訂正請求や訂正審判において PBP クレームを製法限定の PBP クレームに訂正することに関して、最高裁判決後のある対談で、「それならクレーム補正ができるのではないのですか。だから、製法限定のクレームがあって、この方法で、作ったものであるプラバスタチンとか」、「製法により限定されるとクレームを書き直すのであれば、それは減縮にはならないのですか。」と発言して可能性を示唆している（脚注 61 の対談の 882 ページにおける奥山尚一の発言）。こうした製法限定明示型の PBP クレームへの訂正については、高林も否定的ではなく（高林龍，判例時報 2293 号（2016）169-177 の 174 ページ 1 段目およびその脚注 32）、愛知も南条と同様に、「たとえ、PBP クレームの形式をとっていたとしても、製法に限定されていることがクレームから明らかな場合には、そもそも最高裁判決の射程が及ばないとして、… 明確性要件の充足が認められるべきという運用が維持されるべきと考える」と論じている（愛知靖之，Law and Technology（2016）別冊 No. 2, 64-74 の 70 ページ）。

⁶³ 物の構造が解明された結果、物として新規性がないことが判明した後でも、その PBP クレームの特許を有効とみなし、PBP クレームに規定されている「製法」に基づいて権利行使させるというのは「物同一説」に反するので、その場合は、我々は「物同一説」を捨てなければならないかも知れないが、次節で述べる通り、そもそも「物同一説」は捨ててもよいものかも知れない。

きないだけである。

なお、特許になっている PBP クレームの物について、後日、構造が解明され、物として新規性・進歩性がないことが判明した場合、「物同一説」を採用以上、通常の物のクレームと同様に特許が無効にされるのは当然という意見もありそうで、確かにそれも一理ある。しかし新規性がないことは、物の構造が解明されて初めて分かったことであり、出願段階では物の構造が解明されていない以上、たとえ十分な調査や審査が行われたとしても、PBP クレームの物に新規性がないことは誰も知り得なかった。よって通常の物のクレームとは事情が異なるのであり、無効にされるのが当然とまでは言い切れないのではないかと。たとえ物として新規性がないことが後日判明したとしても、PBP クレームをこれまで通り「製法」に基づいて権利行使させるか、あるいは適切な訂正の手段を与えなければ特許権者に酷なように思われる^{64 65}。

⁶⁴ 特許を無効にせずに「製法限定」で権利行使させるというのは、いわゆる「公知技術除外説」を想起させるが、私は「公知技術除外説」を一般的に支持しているわけではない。PBP クレームの物に新規性がないことが特許された後で判明した場合に特許が無効になることを回避する手立てが保障されないとする、出願人としては、後で新規性がないことが判明するリスクを考えて、常に「PBP クレーム」だけでなく、「製造方法クレーム」でも特許を取得しておくという手間を強いられることになってしまうかも知れない。なお、本稿の「9.」節で後述する通り、本稿の PBP クレームの考え方にしたがえば、たとえ PBP クレームの物が、物として新規性がないことが後日判明したとしても、その特許に無効理由は発生しない。

⁶⁵ 平成 28 年 3 月 28 日に特許庁は、訂正審判（訂正 2016-390005）において PBP クレームを「製造方法」クレームに訂正することを認めた事例を公表した（「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正審判事件の審決について」；https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/pbp_teisei_sinpan.htm）。こうした事例をあえて公表したのは、PBP クレーム（「物」のクレーム）から「物を生産する方法」のクレームに訂正することは発明のカテゴリーを変更することになるため一般に認められないのではないかと不安を払しょくする狙いがあるものと推定される。但し特許庁は、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの、『物』の発明から『物を生産する方法』の発明へのカテゴリー変更を含む訂正であっても、一律に訂正が認められるものではなく、事件ごとに個別に判断されますので、ご注意ください。」としている。したがって、「製造方法クレーム」に訂

なお、これの裏返しとも言える問題が、第三者が PBP クレームと同じ物を実施する際にも起こり得るが、それについては次節で述べる。

5. 新規化合物の PBP クレームの文言解釈（「物同一説」のメリットが生きる発明）

前節までに述べた通り、そもそも構造を解明できる見込みがない発明は、PBP クレームで特許を取得しても、構造のみに基づいて権利行使できる見込みもないのだから、結局は、製法を考慮して権利行使するしかなく、「物同一説」を採用することのメリットは薄い⁶⁶。「物同一説」を採用することのメリットが生きる発明とは、出願時は PBP クレームの物の構造は解明できていなかったが、出願後にすべて解明されるような場合であり、典型的には、既に述べた通り、新規な化合物などの発明である。

例えば、ある微生物が、抗菌作用のある何らかの物質を産生することを発見したとする。そしてその微生物からその物質を精製して単離したところ、新規な低分子化合物であることまでは突き止めたが、構造までは解明できなかった。そのような場合に、物同一説の全部説に基づく PBP クレームのメリットが発揮され得る。

その後、その低分子化合物の構造が解明され、微生物から精製しなくても化学合成で安価に製造できる技術が開発され、その化合物をわざわざ微生物から精製する者がいなくなってしまうときに、最初に微生物からその化合物を発見し、PBP クレームの特許を取得した特許権者がなんら恩恵を受けられないのでは発明の保護に欠けると考えることは、自然に思われる。

したがって、「物同一説」に基づく PBP クレームのメリットが発揮される場面は確かに存在する。しかし逆に言えば、PBP クレームのメリットが発揮される場面はその程度しかないのであって、出願後に構造が解明される発明に限られる。構造を解明し得る物が、解明されないうちに PBP クレームと

正できることが保証されているわけではない。

⁶⁶ もっとも、今後複雑な物の構造を余すところなく解析し、そのコピーを作製できる画期的な技術が開発される可能性はゼロではない。そういう場合は、話は別である。

して出願され、その後、構造が解明されるというような事態が起こることはそもそも稀だと言え、PBP クレームのメリットが発揮されるようなケースは滅多にないとは言えるのではないか。

* * *

さて、ここまで「物同一説」というものの厳密な定義をあまり意識せずに話を進めてきたが、これから「物同一説」の問題点を考えるためにある事例を示すにあたって、「物同一説」とは、PBP クレームの技術的範囲には、PBP クレームの物と構造や特性が同じ物がすべて含まれると捉える考え方とする。今回の最高裁判決（平成 24 年(受)1204）でも、「…、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。」（下線追加）と判示されているから、この解釈は最高裁判決が示した解釈とも一致するように見える。

そしてある発明者が、ある化合物の存在を発見し、構造までは解明できなかったが、その化合物を単離する方法で特定した PBP クレームとして特許を取得したとする。出願後にその化合物の構造をその発明者が解明し、簡便に化学合成する新たな方法と共に学術雑誌に発表し、それを見た第三者が、その化合物をその化学合成法で合成して販売した。この第三者は、PBP クレームに記載されている製法を実施しているわけではないが、この状況であれば、この第三者の行為を特許侵害だとみなすことに賛成できる者は多いだろう。そして PBP クレームを「物同一説」で解釈する限り、そうした第三者に対しても権利行使は可能となる。だからこそ「物同一説」で解釈することが必要だとも言える。

しかし、もし学術雑誌の発表がなかったとしたらどうか？ 例えば、PBP クレームの物の構造が解明されたのが、その第三者が製造・販売を開始した後である場合、すなわち、その第三者が製造・販売を開始した時点では、PBP クレームの物の構造は誰も知らず、その第三者は、偶然にも同じ物をそうだと知らずに発見し、PBP クレームに記載されている製法とは違う製法で製造していたとしたら、侵害だ

と判断することは妥当だろうか？ この場合、その第三者は、PBP クレームの特許発明とは独立に化合物を発見したのであり、かつ、その PBP クレームの物と自分たちが作っている物が同じ物だとも思っていない。そもそも PBP クレームの物の構造はその時点で解明されておらず、かつ、その第三者が用いている製造方法は、PBP クレームの特許明細書には開示されていないのだから、その第三者は、たとえすべての特許公報を調べつくしたとしても、自分たちが作っている物が特許発明品と同じ物であることは知りようがない。常識的に考えて、この状況でその第三者を侵害に問うことはできないのではないか⁶⁷。

これについては高橋⁶⁸も、「善意に別の方法で…作成したところ、偶然…同一構造の物（…）ができた場合に、特許法 103 条の過失の推定がなされることは不合理である。また、差止請求を受けるのも酷であろう。これが PBP クレームを製法で限定しないで解釈する場合の不合理である。」（下線追加）と論じ、「この不合理は、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か否かに影響されない。従って、善意に他の方法で作成した…第三者に何らかの抗弁を認めない限り、製法で限定しない解釈は、それが如何に正しい解釈であろうとも特許法の目的を達成するための手段として適切でない。」と論じる。

設樂⁶⁹も、似たような状況の場合について、「…、第三者は侵害を避けようとしても、避けることができない状況であったことと特許権者が特許権の公示機能に欠ける PBP クレームで特許を取得したことからすれば侵害を認めるべきではないと思われ

⁶⁷ 前節の最後に「裏返し」と言ったのはこのことである。なお大淵は、こうした不都合が起きることを「学校設例的にすぎず、現実味もあまりないように思われる…」(本稿の脚注 18 の論説の 188 ページ)と論じている。確かに現実にはそうそう起きるものではないであろうし、もしそうであれば「物同一説」を採用することも許容できるかも知れないが(脚注 104 参照)、こうした不都合が想定できるということ自体、「物同一説」には理論的な弱点があることを示している。ここではそれに注目して検討を進める。

⁶⁸ 高橋展弘, パテント (2012) Vol. 65, No. 5, 31-38 の 33 ページ

⁶⁹ 脚注 7 の論説の 297-298 ページ。

る。」(下線追加)と論じる。この論説は最高裁判決の前のものであるが、最高裁判決の後でも設樂はある講演において、「…、違う方法で作られた物が、偶然、同じような構造・特性であるときも侵害になるということでよいのだろうかという問題があります。クレームの範囲を公示する機能が果たしてそれで本当に果たされているのかという疑問は、いつも感じる点です。」と発言している⁷⁰。

前田⁷¹も「…、構造・特性を解明していない場合には、構造を解明した場合と比べて、後続の研究開発に対する貢献は少ないと言わざるを得ないであろう（…）とすると、構造・特性の解明がない場合には、他の製法で製造された物に対してまで権利保護を及ぼすべき基礎があるとは直ちには言えない。」と述べ、また、PBP クレームの物全体の構造が出願後に明らかにされた場合について、「そのようなとき、物全体に対する保護を肯定しうだけの技術的思想が当初の明細書に開示されているといえるのであろうか。」⁷²と疑問を呈している。

岡田・道祖土⁷³もこの問題について、「特許権の侵害を避けようとする者の負担を考慮すれば、権利範囲を公示するものとして明確であるとはいえない場合もあるのではないだろうか。」と論じていた。

このように、PBP クレームの物の構造が解明されたのが、第三者が実施を開始した後である場合は、権利行使を認めるべきではないとする意見は、複数の論者が論じているところである。

なお大淵(本稿の脚注 18)はやや立場を異にしており、物の構造が解明される前に実施していたことについては過失を否定することにより損害賠償請求を封じることについては許容しつつも、構造が解明された後の実施については、「…、一般的には、差止めについては、今後の生産等一般が差止めの対象となるのが大原則である」(下線追加)と論じている(188 ページ)。また浅見⁷⁴も、「…、物が

⁷⁰ 設樂隆一, パテント (2016) Vol.69, No.2, 93-111 の 105 ページ。

⁷¹ 前田健, AIPPI (2015) Vol. 60, No. 8, 706-724 の脚注 10。

⁷² 前田の脚注 54。

⁷³ 脚注 23 の論説の 94 ページ。

⁷⁴ 浅見節子, 平成 14 年特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 特許クレーム解釈に関する調査研究報

同一であるとして異なる製法によって得られた物に権利を及ぼすのは、明細書の記載などから得られた物の性質や構造が当業者にとって…、…明らかとなった後に製造された被告製品のみとするのが適切ではないかと考える。」(下線追加)と指摘しているから、大淵と同様に考えているものと推定される。また岡田⁷⁵も、最高裁判決後に公表した最近の論説においては、「どの場合に制限されるべきかは難しい問題」としつつも、上述の大淵の論説を引用しつつ、「…、PBPクレームの場合には、事情を総合して、場合によっては特許法 103 条の過失推定が崩れることが議論されてもよいのではないだろうか。」と指摘するに留まり、差止めについては明言を避けているように見える。

しかし上述の通り、PBP クレームの物の構造が被疑侵害者の実施の開始時に明らかになっていない場合は、被疑侵害者はすべての特許公報や公開情報を知り尽くしていたとしても、自分たちが作っている物が特許発明品と同じ物であることは知りようがない。その後で構造が明らかになったからといって、先使用权のような権利を認めることもなく、構造が明らかになった以降の実施の継続を原則差止めてよいという理屈はあるのだろうか。大淵はその理屈として、「…、物の発明クレームでクレームと同一性のある物が生産等されれば、捕捉されるのは、むしろ当然の帰結であると解される。」(188 ページ)と説明しているが、「物の発明クレームだから」という理由で構造が同じ物に対して権利行使できるのは当然と考えるのは、“構造を知り得ない”という PBP クレームの発明の実体を無視してクレームの形式だけで権利行使の範囲を決定しようとするものであり、クレームのカテゴリー・ドグマに囚われた考え方と言えるのではないか^{76 77}。

告書 2 (2003) 知的財産研究所, 83-98 の 97-98 ページ。

⁷⁵ 岡田吉美, 特許研究 (2015) No. 60, 43-65 の 62 ページ

⁷⁶ なお、「物の発明」であることに基づいて「物同一説」への統一を判示した最高裁判決もカテゴリー・ドグマに囚われている点は同じであり(本稿の脚注 3 を参照)、この点については田村(本稿の脚注 5 を参照)や前田健(AIPPI (2015) Vol. 60, No. 8, 706-724 の 711 ページ)、潮海久雄(IP マネージメントレビュー (2015) Vol. 18, 36-47 の 41 ページ)、吉田広志(ジュリスト (平成 27 年度重要判例解説) (2016) No.

またこの問題は、構造が解明された“時期”だけが問題なのではない。例えば、出願直後に出願人が自ら構造を解明したとして、その構造は公開されていなくてもよいのか?(もし訴訟になるまで構造を開示しなくてもよいのなら、構造を公開したいと思う特許権者はいないのではないか)。また、公開されていることが必要だとして、世界のどこかでひっそりと公開されていればよいのか?(もしそうだとすれば、それを調査しなければならないというのでは第三者に酷だろう)。構造がどのように公開されているのか、そしてその公開が、第三者が特許侵害を避けるために払うべき通常の注意の範囲内で、その公開情報を捕捉し得るようなものであったのか否かは、侵害を判断するための要素となるべきものだろう。

つまり、構造が未知の化合物を発見して PBP クレームとして出願し、その後、構造が明らかにされた場合のように、「物同一説」のメリットが唯一発揮されそうなケースでさえ、構造に基づく権利行使にあたっては、構造が解明された時期、そして、解明された構造に関する情報を被疑侵害者が捕捉し得る状況であったのか否かを個別の事案ごとに検証しなければ侵害の妥当な判断はできないと言えるのではないか。

6. 「製法特定物説」に基づく PBP クレームの解釈と均等論

構造を解明した時期や公開の実態を基に、被疑侵

1492, 263-265 の 264 ページ) にも批判している。

⁷⁷ もっとも大淵は、「…、被疑侵害者にとって、自らの製法…による生産によって、…生産されることが全く予想もできず、あまりにも酷な場合には、一般民事法的考慮により、必要に応じて、適宜調整すれば足りるように思われる。」(下線追加)と述べ、その具体例として、「かかる差止めが既存施設等の使用不能によるあまりにも巨額の損失を被疑侵害者に生じる結果となる極めて例外的な場合には、差止請求自体が権利濫用に該当するとして差止請求を封じれば足りるだけの問題と解される。」(188 ページ)と論じることで、利害の調整を図ろうとはしている。しかし、被疑侵害者が避けようがない実施行為に対して「あまりにも巨額の損失を被疑侵害者に生じる結果となる極めて例外的な場合」でなければ原則として差し止めてもよいという理由が「物の発明クレームだから」というのでは、被疑侵害者は納得できないのではないか。

害者が通常払うべき注意の範囲内でその構造を知り得たのかを事案ごとに検証し、それが満たされた場合にのみ、PBP クレームの特許権を物の構造に基づいて権利行使させるという作業は、言い方を変えれば、その PBP クレームに規定されている“製法”により特定される物を、後に解明された“構造”により特定される物に置き換えることの「可能性」や「容易性」を事案ごとに検証する作業だと言えるように思われるが、それは結局のところ、均等論の考え方に近い。そうすると、権利行使における PBP クレームの解釈は、これまで検討してきた「物同一説」のように、PBP クレームの製法の記載を、後で判明した構造の記載に“置換”して解釈することを基本とし、第三者に酷な場合は大淵（本稿の脚注 77）が示唆するように一般民事法的考慮により調整するというよりは、PBP クレームの製法の記載を、後で判明した構造の記載に“置換”して解釈できるかまでを含めて、均等論的な考え方で判断する方が論理的にも整合性があるのではないか⁷⁸。

なお、私は PBP クレームの製法の記載を、後で判明した構造の記載に機械的に置き換えて解釈することの問題を指摘しているだけで、PBP クレームの文言解釈として「製法限定説」が適切だと言っているのではない。「製法限定説」の一般的な定義もやや曖昧ではあるが、「製法限定説」を、その製法で製造された物、すなわち、その製法で製造されたという“由来”を直接的に持つ物に限定されるという考え方だとすれば、それはそれで、PBP クレームに求められる解釈からは乖離してしまうだろう。PBP クレームの解釈として重要なのは、製法はあくまで PBP クレームの物を特定しているに過ぎず、実際にその方法で製造されたのか否かは関係がないと考えること、すなわち、その方法で製造されたという“由来”を持つ物には限定されないと考えることであろう（たとえその時点でその製法でしか作れないとしても）。つまり、PBP クレームにおいては、そこに記載されている製法は「発明の本質ではない」と捉えるのであり、これにより、均等の第 1 要件が満たされ、PBP クレームに記載されている「製法」の記載事項を他の事項に置き換えて権利行

⁷⁸ できる制度が同じであるのなら、ベースとなる「説」が何であるのかに拘るものではないが。

使させる余地が生まれる。設樂⁷⁹はこの考え方を「製法特定物説」と名付けて既に提唱しており、それについて設樂は、「この場合、特許請求の構成中の製造方法の要件は、物の特定のための要件であるから、この点の差異は特許発明の本質的部分（第 1 要件）ではない（均等の第 1 要件を充たす。これに対し、製法限定説にたった場合、その差異が本質的部分であるとして、第 1 要件により均等を否定することになり、この点が製法限定説と製法特定物説と異なるところである。）」と分かりやすく説明している（298～299 ページ；下線追加）⁸⁰。この解釈は結局のところ、PBP クレームに記載されている製法は、物を特定するために記載されているのだとみなした上で PBP クレームの文言をそのままに解釈することであって、後で判明した構造に置き換えて解釈（物同一説）するのでもなければ、その製法に“由来”するものに限定して解釈（製法限定説）するのでもない、最もありのままの PBP クレームの文言解釈だと言えるのではないか。

また、PBP クレームの物を、その製法に“由来”するものに限定されない物だと解釈する以上、特許審査においても、PBP クレームの物に「物としての新規性および進歩性」が要求されるのは当たり前だと言える。ところで PBP クレームに関して特許庁の審査基準には「請求項中に製造方法によって生産

⁷⁹ 脚注 7 の論説の 298 ページ。

⁸⁰ なお「製法限定説」の定義が確立しているわけではないので、「製法限定説」においても製法は発明の本質ではないと捉えている論者は複数いると思われる。例えば吉田は、「物同一説」ではなく「製法限定」を文言侵害とする立場に立っても、PBP クレームの製法の記載は非本質的部分とされ、均等の第 1 要件は充足する可能性は高いと指摘している（吉田広志，判例時報 2160（判例評論 64518）（2012）164-182 の 181 ページ）。また、高林も、「かりに製法限定説に立つとしても」と断り書きを入れた上で、真正 PBP クレームの製法の記載を非本質的部分とみなし、柔軟に均等論を適用することを示唆している（高林龍，知的財産権 法理と提言 牧野利秋先生傘寿記念論文集（中山信弘ほか編）青林書院（2013）302-320 の 315 ページおよびその論説の脚注 30）。そういう理解の場合は、均等論の適用において「製法限定説」と「製法特定物説」との間に差はないということになるかも知れない。但し吉田と本稿とを比較すると、本節（「6.」節）の最後に述べる通り、均等論の適用の考え方において差異は生じている。

物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、その記載を、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈する。」(平成27年9月改訂審査基準第III部第2章第4節5.1)と記載されており、一般にはこれは「物同一説」だと理解されている。しかしよく考えて見れば、特許庁は「物同一説」に基づく審査を行っていると言えるのかは微妙である。前節(22ページ)で述べた通り、「物同一説」とは、その製造方法で作られる物と「同一の構造・特性」を持つあらゆる物を意味すると捉える考え方である。しかし審査時に物の構造が解明されていない場合、その製造方法で作られる物と「同一の構造」を持つ物が先行技術に存在しないのかを構造に基づいて調べることは不可能である。つまり審査官は、その製造方法で作られる物と「同一の構造」を持つ物が先行技術に存在しないのかを構造に基づいて審査していない。だからこそ、たとえ審査に瑕疵がなくても、「4.」節で述べたような、実は物として新規性がないということも起こり得るのである。このように、物の構造が解明されていない発明の場合、審査段階においては、本当に構造的に新規性があるか否かは審査されていないのであって、物の構造が解明されていない発明の審査において特許庁が採っているPBPクレームの解釈は、「物同一説」ではなく、実は「製法特定物説」、すなわち、PBPクレームの物を「製法で特定される(構造が未知の)物」であって、「製法」にも「由来」にも限定されない物」だと解釈していると言う方が正確であろう⁸¹。

なお、「物同一説」と「製法特定物説」との違いは、物の構造が明らかではない審査段階においては顕在化しない。「製法特定物説」に基づくクレーム解釈は、PBPクレームの物の構造が解明された時にその特徴が現れる。つまり「製法特定物説」においては、たとえPBPクレームの物の構造が解明されても、PBPクレームをその構造に置き換えて解

⁸¹ 理屈から言うと、特許審査において本当に「物同一説」を貫徹したいのなら、物の構造が解明されていない発明については、物の構造が解明されるまで審査を止め、物の構造が解明されたら審査を再開し、構造に基づく先行技術調査を行った上で特許にする必要があるのではないかと。そういう審査を行っていない以上、特許庁が採っているPBPクレームの解釈は、純粋な「物同一説」とは言えない。

釈するのではなく、文言解釈としては、あくまで「製法で特定される物」であって、「製法」にも「由来」にも限定されない物」だと解釈し続けるのである⁸²。特許審査においてそのように解釈されて特許になったのだから、そのように解釈し続けることは、いわば自然だろう⁸³。そして、このPBPクレームの特許が、他の製法で製造された同じ物に対して権利行使できるのか否かは、文言解釈ではなく均等論の問題ということになる。

ところで、PBPクレームの問題を均等論で解決することに対しては吉田⁸⁴が批判を加えており、

⁸² これは本稿の考え方であり、「製法特定物説」を提唱した設楽自身がそう考えているのかは知らない。

⁸³ 「物同一説」論者は、要旨認定の場面と権利行使の場面におけるクレーム解釈を基本的に一致させるべきだと論じている。また、最高裁判決(平成24年(受)1204;平成24年(受)2658)の補足意見において千葉勝美裁判官も「…発明の要旨認定…と、…特許発明の技術的範囲を確定する…。…、両場面におけるPBPクレームの解釈、処理の基本的な枠組みが異なることは不合理であるから、これを統一的に捉えるべきであり、このことは我が国の特許法制上当然のことであって、多数意見は、この見解を前提に」していると述べている(下線追加)。しかし、もしそう思うのなら逆に「物同一説」は採り得ないだろう。つまり、要旨認定において「製法で特定される(構造が未知の)物」であって、「製法」にも「由来」にも限定されない物」と解釈されたものを、事後的に構造が解明されたからといって、その構造に置き換えてクレームを解釈することは、解釈を変更していることになってしまう。一般に理解されている(特許庁が採っている)「物同一説」とは、構造が解明されていない場合は、「製法で特定される物」であって「製法」にも「由来」にも限定されない物」だと解釈し、構造が解明されている場合は、「構造で特定される物」だと解釈するものであるが、そういう解釈は、そもそも「1つの解釈」とは言えず、場合分けして「2つの解釈のうちどちらか1つ」を用いるものである。要旨認定において用いた解釈を、権利行使の場面においてもそのまま用いるのが筋というものだろう。

⁸⁴ 吉田は「…、出願時に構造を分析することが不可能・困難だった化合物Aに関して、被疑侵害者が新たな製法Qを思いついたのであれば、それは当該被疑侵害者がなした新たな製法発明(利用発明)に等しく、当業者にとって容易であったとはいえない場合がほとんどだろう。製法Qが侵害時に当業者にとって容易だ、というためには、たとえば、出願時に構造解明が不可能・困難であったが、後に学術論文等で当該物質Aの構造がおおむね特定され、新たな製法Qが広く業界に流布し、標準技術に近いレベルまで普及が進

PBP クレームが規定している製法とは異なる製法で同じものを製造した被疑侵害者に対して均等論で権利行使する場合、均等の第3要件(置換容易性)を満たすためには、出願後に構造が解明され、被疑侵害者が実施している製法が広く業界に流布している必要があるため、事実上不可能だと論じている。同じ問題については、製法限定説の立場を採る飯塚⁸⁵も、「少し悩ましいところ」と発言している⁸⁶。

しかしながら、本節の冒頭でも述べた通り、PBPクレームの均等論的判断においては、PBPクレームに規定されている「製法」を被疑侵害者が用いている「製法」と置換することの容易性を「第3要件」として判断するのではなく、PBPクレームに規定されている「製法」により特定される物を、被疑侵害者の実施開始時までには判明していた「構造」により特定される物に置換することの容易性を「第3要件」として判断することができるだろう⁸⁷。例え

んだ上でようやく被疑侵害者が製法Qを事業化した、というような極めて稀な事例しか思い浮かばない。」と述べ、「…製法限定説に統一した上で例外的な事案を均等論によって救済しようという発想は、均等論第三要件によって、事実上不可能だというべきである。」と論じている(吉田広志, 判例時報 2160(判例評論 64518)(2012) 164-182の181ページ)。

⁸⁵ 脚注16の討論の181ページ。具体的には飯塚は「…、均等論を適用した場合に少し悩ましいところは、例えば第3要件の容易想到性でしょうか。均等論の枠組みで考えた場合、被疑侵害者の製法が製造開始当時においては当業者に容易に想到できないような難しい製法であったという場合、その製法は容易想到ではないとされ、侵害時において容易想到でないと解される結果、均等侵害は成立しないという帰結になりそうで、…権利保護が若干後退するということもあり得ると思います。」と発言している(但し飯塚は、均等不成立で非侵害という結論になったとしても「決しておかしい結論ではないと思っています。」としている)。

⁸⁶ なお「置換容易性」が満たされない限り侵害にできないという問題は、現在の日本の均等論が持つ長所とも短所とも言えるものであって、PBPクレームに限られた問題ではない。この問題を根本的に解決したいと思うのなら、均等の「第3要件」やその解釈を根本的に見直すか、新たな理論を作る必要があるだろう。

⁸⁷ この場合、クレームの発明と比較する対象となる発明は「構造で特定される物」という発明である。一般に均等論は、クレームの発明と「被疑侵害物」とを比較するものであるが、「構造で特定される物」という発明が「被疑侵害物」だと言えるのかはやや心もとない。だから、ここで述べた判断手法は従来の均等論の

ば出願直後にPBPクレームの物の構造が解明され、世間に広く知れ渡った場合、PBPクレームに規定されている「製法」により製造される物は、その「構造」の物であることは周知となる。その場合、このPBPクレームの発明は、もはや周知になった構造で特定される通常の物の発明とほとんど同視できることになり、両者を置換して把握することは当業者にとって容易となる。そうすると、均等論的判断により、PBPクレームは構造で特定された通常の物のクレームと同じ効力を発揮できるとみなし、同じ物を製造する限り、いかなる製法で製造する第三者に対しても権利行使できるとすることは妥当なように思われる。もしそう考えることが許容されるなら、「物同一説」論者たちが「物同一説」に固執する大きな理由はなくなるのではないか。

PBPクレームの均等論的な権利行使においてPBPクレームに規定されている製法の記載事項を丸ごと構造の記載事項に置換して解釈することが許される根拠は、先にも述べた通り、PBPクレームというのは、あくまで、「製法」にも「由来」にも捕らわれない「物」を特定しているクレームであって、クレームに記載されている製法を用いることは発明の本質ではないからである。PBPクレームの物が、出願後に解明された構造で特定された物と同じ物であることを、第三者が実施の開始時において、通常の注意の範囲内で知り得たはずだとみなせる限りは、その第三者は、PBPクレームの物を構造で特定された物に丸ごと置き換えて理解し得たはずだということになるから、均等論的な権利行使を許すことは妥当だと言えそうである⁸⁸。

この場合、PBPクレームの特許は、あくまで被疑侵害物という「物」を実施していることを理由として権利行使されるのであって、被疑侵害者の「製造方法」を実施していることを理由として権利行使されるのではない。あくまで「物の発明」であって、「その“物”を実施しているのか」という観点で権利行使させればよく、被疑侵害者がどのような「製造方法」や「用途」において使用しているのかを気にする必要はない。つまり、特許法101条が規定

枠内だと明言するのは躊躇もあるので、本稿ではとりあえず「均等論的」判断と称することにする。

⁸⁸ 実際には、本稿の「10.」節および「11.」節で述べる通り、問題はそう簡単ではない。

するあらゆる「物の発明の実施」に対して権利行使が可能となる。

置換の考え方のちょっとした違いで、権利行使できる場面が劇的に変化することは一見奇異に感じるが、それは特許法2条3項各号で確認されている通り、「物の発明」の実施の場面は、「方法の発明」の実施の場面よりも多岐にわたることに起因している。PBPクレームは「物の発明」であるのに、「物を生産する方法の発明」であるかのように均等論を適用することしか考えていなかったこれまでの考察は、「製法限定説」の枠に囚われすぎていたきらいがある。

7. 通常の物のクレームとの権利行使できる場面の違い

前節で説明した通り、特許権者が持つ特許のPBPクレームの物と全く同じ物を第三者が別の製法で製造して販売しているとしても、それだけでは権利行使してよいかを決定することはできず、PBPクレームの物の構造が、いつ、どのように明らかにされたのかを考慮しなければならない。すなわち、あるPBPクレームの物について構造が判明したとしても、それだけでは、物の構造に基づいて権利行使できる「範囲」を直ちに確定することはできず、事案ごとに判断しなければならない。

これに対して、構造で特定された通常の物のクレームの場合は、権利行使できる「範囲」を特許法101条に従ってあらかじめ確定することができる。両者にこのような違いが生じる理由は次のように捉えてみることができる。

構造で特定された通常の物のクレームの特許の場合、その特許公報が公開されれば、特許発明の物は、その構造と共に一般に容易に入手できる情報となる。ある第三者は、その特許公報を見て、その物を製造する新たな製造方法を探索するかも知れないし、別の第三者は、特許公報など何も見ずに、偶然にも同じ物を作り出すかも知れない。しかし、その物を特許公報として、構造が特定できるように開示している場合は、その物の利用に当たる新たな発明は、一般に、その特許公報の開示が元になって生み出されることが多く、その特許公報の開示とは独立に偶然にも同じ物を利用する発明が生み出さ

れるようなことが起こる頻度は、前者に比べて十分に低いと期待してよいかも知れない⁸⁹。また第三者が、その特許発明を知らずに偶然にも同じ物を作り出したとしても、その物が特許公報において構造が特定できるように開示されている場合は、その第三者が適切に先行技術を調査し、自分たちが作り出した物が先行特許となっているかを早いうちに確認し、その場合は開発をやめるなりライセンスを受けるなりすることを期待してよいかも知れない。そうした期待が成り立つからこそ、その物を実施するあらゆる場面に対して権利を行使することも許容される。すなわち、構造で特定された通常の物のクレームの特許の場合、その特許権を行使できる場面は、その物のあらゆる「実施」（生産、使用、譲渡、・・・）という範囲（「技術的範囲」）としてあらかじめ確定することができるが、その一方で、その範囲に含まれる発明が偶然にも独立して行われ、実施するまでに至ってしまう割合は十分に低いと期待してよいだけの開示が、特許公報という形で行われる仕組みが特許制度には備わっている。

それに対してPBPクレームの場合は、そうした期待をしてよいだけの開示がない。特許公報には「製法」しか記載されておらず、「構造」が開示されていないから、物の構造に基づいて新たな製造方法を開発することはできないし、また、特許公報をすべて知り尽くした第三者であっても、自分たちが独自の製法で作った物が、PBPクレームの物と同じであることは知りようがない。もしその第三者が、実はそのPBPクレームの特許発明を知った上で、構造がまだ解明されていない段階で、いち早くこっそりと構造を解明し、さらに特許を回避するために別の製法を開発したのであれば、その第三者を特許侵害に問うことにも一定の理由があるのかも知れないが、何の検証もなしに「そうである蓋然性が高い」と言えるだろうか？（特許権者でさえ構造を解明して公開できていないのに？）

PBPクレームの特許を構造に基づいて権利行使させることを許容する場面を、通常の物のクレームのように「構造が同一の物のあらゆる実施」という

⁸⁹ 大淵（本稿の脚注67を参照）が指摘するのと同じことだが、物を構造で特定している場合は、PBPクレームの場合よりも、こうした事態が起きる割合はさらに低いだろう。

「範囲」としてあらかじめ確定させることに多くの人が躊躇を感じてしまうのはそういう事情があるからであり、特許で保護された物と同じ物を実施していることを被疑侵害者が知っていたらと期待できるだけの開示を行っていないことに起因するように思われる。

以前、「構造で特定された通常の物のクレーム」と「PBPクレーム」との間で権利行使の対象に違いを設けることの妥当性について、「PBPクレームの発明においては別の製法が開示されていない」という、開示要件の観点で論者の中で考察されたことがある⁹⁰。しかし「物のクレーム」の場合、「被疑侵害者が用いているその“別の製法”を実施している」ことに対して特許権が行使されるというよりは、「その“物”を実施（すなわち生産、使用、または譲渡、…）している」ことに対して特許権が行使されるだけであるから、その“別の製法”を開示している必要はそもそもなく、開示要件の観点からは、「PBPクレーム」と「通常の物のクレーム」との間で権利行使の対象に違いを設けることが妥当であるという結論には至りにくい。この問題は、「別の製法を開示しているのか否か」といった観点ではなく、「別の製法を実施する第三者の行為は、その特許発明が元になって生み出される蓋然性が高いと期待できるのか」という観点で考えることで、より自然に理解することができるのではないか。

そうした期待の高さは、PBPクレームの物の構造が、いつ、どのように明らかにされたのかによって変化する。PBPクレームの特許を出願し、その構造を解明していち早く、かつ、広く公開すればするほど、そうした期待は「通常の物のクレーム」の発明の場合に近づき、構造が解明される時期が遅れば遅れるほど、そして構造の公開の周知性が低ければ低いほど、そうした期待はPBPクレームに規定されている「製造方法」を発明しただけの場合に近づく。そして権利行使を許容してよい場面が、そうした期待に応じて、「通常の物のクレーム」のよ

うに権利行使できる場合から、「製造方法クレーム」のようにしか権利行使できない場合へと変化すれば、納得感は高まるだろう。そしてPBPクレームを文言通りに「製法特定物説」で解釈する限り、均等論的な判断を通して、実際にそうした変化は達成される⁹¹。

⁹¹ こういったレトリックのような説明ではなく、特許法に基づく論理で説明すれば次のようになる。すなわち、「製法特定物説」に立てば、「PBPクレーム」の発明は、「構造で特定される物」という発明ではなく、「製法で特定される物」であって、“製法”にも“由来”にも限定されない物」という発明だと解釈される。PBPクレームの発明をそう解釈する限り、出願時には構造が知られておらず、かつ明細書にも構造が開示されていないPBPクレームの物は、構造に関する手がかりがないことになるので、たとえ出願後に構造が解明されていたとしても、文言解釈（クレームや明細書の記載、および出願当時の技術常識などを基にした解釈）に基づく限りは、PBPクレームの物と被疑侵害物とを、“構造”に基づいて比較することはできない。すると、被疑侵害物がPBPクレームの製法とは実質的に異なる他の製法で作られている場合、たとえ両者が物としては同じであっても、その被疑侵害物がPBPクレームの範囲に含まれると結論しようがない（文言解釈としては）。結論しようがない以上、文言解釈に基づく権利行使は否定されることになる（均等論的判断は別論）。つまり、前田が着目しているような「開示要件」の観点で権利行使させるべきではないというよりは、クレームの範囲に含まれているとは言えないから（文言解釈としては）権利行使できないということになる（もちろん、「構造で特定される物」という発明は開示されていないという意味では、開示要件を満たさないとは言えるが、“被疑侵害者が実施している製法”という発明について開示要件を満たしているか否かは関係がない）。「クレームの範囲に含まれているとはみなせないから（文言解釈としては）権利行使できない」という結論は、PBPクレームを文言通りに解釈することにより、それ以外の考慮（例えば大淵の言う“一般民事法的考慮”（本稿の脚注77参照）を必要とせずに導き出される。つまり「5.」節の後半で述べたような「被疑侵害者に酷である」という公平感に基づく議論や、本節の本文で述べた「期待の高さ」の議論や、次節「8.」で詳しく述べる「依拠性」の擬制の議論を前提とはしておらず、それらの議論の適否によって結論が左右されるものではない点は強調しておきたい。つまり公平感や納得感の達成は、クレームを文言通りに（すなわち「製法特定物説」で）解釈する（解釈し続ける）結果、当たり前前に達成されること（あるいは自然に達成される“機能”のようなもの）だと言える。なおここで述べたのは、どちらかという和被疑侵害者の保護という側面についてであるが、逆の側面（特許権者の保護）については「9.」節を参照。

⁹⁰ 吉田と前田が交互に考察している：吉田広志、知的財産法政策学研究（2006）Vol. 12 241-299の298ページ；前田健「特許法における明細書による開示の役割」（商事法務，2012）の385ページ；吉田広志、判例時報2160（2012）164-182の180-181ページ；前田健、AIPPI（2015）Vol. 60, No. 8, 706-724の脚注10。

8. 特許制度に内包されている「“依拠性”の擬制」

最高裁判決（平成24年(受)1204；平成24年(受)2658）の後に行われたある対談において奥山⁹²は、「…、ペニシリンだってそうですね。ペニシリンの構造が分かっていたわけじゃなくて、ただ抗菌作用があるってということで、最初の頃は不純物も多かったらうし、一体何が取れていたのだからはつきりしないまま、でも画期的な発明であることは間違いがない。だから、それをどこまで保護するのかって話だと思うんですよ。」と発言している。ペニシリンのような画期的な発明を例に挙げると感じ方にバイアスがかかってしまうが、これは物同一説の「作用効果説」に関する問題提起であって、本稿の「2.」節で例示した「植物の篩管液」に関するあまりぱっとしない発明において、後で判明した活性の本体である化合物について権利行使できるのかということも同じ問題であるし、また、「2.」節に掲載した岡田らの図1において、物性Eを奏するためには「置換基S」は必須ではなく、「化学構造A-CH-化学構造B」という構造さえあればよいことが後で判明した場合に、「置換基S」を持たない化合物に対しても権利行使できるかという問題も同様であろう。

しかしこれらの問題は、「2.」節でも述べた通り、よくよく考えれば構造で特定された通常の物のクレームにおいて、後日、その物そのものではなくても、その物の一部でも同様の作用効果が奏されることが判明した場合に、それに対して権利行使できるのかという問題とさほど変わらない。つまり、「2.」節で取り上げた岡田らの図1の例において、「化学構造A-CH-化学構造B」という構造に「置換基S」が結合した化合物の構造が出願時に判明し、その化合物を構造で特定して特許を取得したとして、後日、「化学構造A-CH-化学構造B」という部分構造さえあればよいことが判明した場合、その部分構造は特許発明の物に部分構造として含まれてはいるものの、独立したものとしては認識されていなかった。PBPクレームにおいても、例えばアオカビの培養液の濾過物の中には、ペニシリンとい

う化合物は含まれてはいるものの、それを認識されてはいなかった。このような場合に、後日、ペニシリンが活性の本体であることが判明したとして、それに権利行使できるかということは、「化学構造A-CH-化学構造B」に「置換基S」が結合した化合物を構造で特定した通常の物のクレームで特許を取得した後で、「化学構造A-CH-化学構造B」という部分構造に権利行使できるかということと類似した問題である。すなわち「作用効果説」が提起する問題というのは、PBPクレームに限った話ではなく、特許発明一般に当てはまる問題だと言え、PBPクレーム特有の問題として解決策を探ると言うよりは、均等論一般の問題として検討されるべき問題のように思われる。

均等論のような、クレームの文言解釈を超えた部分にまで権利行使させる理論が要請される理由の1つは、特許になった発明があるとして、その発明思想を利用したり実施したりすることができる場面が、出願後の技術の発展や研究開発の努力などにより広がることもあり、広がった部分に関して権利行使させることができないのでは発明の保護として不十分だと感じられる場合があるからだろう。特許審査においては、明細書にその発明が記載されていると言えるか（特許法36条6項1号；サポート要件）、および、明細書の記載と出願時の技術常識を基にその発明を実施することができるか（特許法36条4項1号；実施可能要件）という観点で審査が行われるため、出願後の技術の発展により初めて実施可能となるようなものをクレームの文言解釈の範囲に含めることは認められていない。

例えばiPS細胞の発明について言えば、山中らが行った特許出願（PCT/JP2006/324881；WO2007/069666）の実施例には、山中因子をコードする遺伝子を「レトロウイルスベクター」で細胞に導入した実験しか記載されていない。この場合、レトロウイルスベクター以外のベクターを用いてiPS細胞を製造する方法は、サポート要件（特許法36条6項1号）や実施可能要件（同36条4項1号）を満たすのだろうか？ これについて松田⁹³

⁹² AIPPI (2015) Vol.60, No.10, 866-888に掲載されている対談の874ページにおける奥山尚一の発言。

⁹³ 松田一弘, AIPPI (2015) Vol.60, No.11, 18-53の40-41ページ。

は、「レトロウイルスベクターは、細胞に遺伝子を導入する周知慣用のベクターの一つにすぎないが、このようなものであっても、現に評価が大きく分かれている。」と述べており、実際、日本を含む幾つかの国ではベクターを特定することなく特許が認められているが、米国の特許審査においては、レトロウイルスベクターを使用するものに限定された発明しか許可されていないようである⁹⁴。松田が言う通り、確かにレトロウイルスベクターは周知のベクターの1つに過ぎず、細胞で遺伝子を発現させるためのベクターは他にも多数知られてはいた。しかしながら、そのような代表的なベクターの1つであるアデノウイルスベクターを使ってその後行われた Stadtfeld ら⁹⁵の実験によれば、マウスの尾由来の線維芽細胞にアデノウイルスベクターを用いて山中因子遺伝子を導入して iPS 細胞を誘導する初期の実験は失敗している。その後、条件を変え、アデノウイルスベクターを繰り返し投与することで iPS 細胞の誘導になんとか成功してはいるものの、iPS 細胞の誘導効率はレトロウイルスベクターを用いた場合に比べ極めて低く、また、染色体異常が高頻度で見られたことが示されている。また、山中らの研究グループも、肝細胞から iPS 細胞を誘導する実験において、アデノウイルスベクターのみを用いた実験には成功せず、レトロウイルスベクターを併用しなければならなかったことを報告している⁹⁶。このような状況を考えると、山中特許の出願時（2006年）において、所望のベクターを用いて iPS 細胞を誘導するということがサポート要件や実施可能要件を満たすのかと言えばやや疑問が残るところである。それでも、山中因子をレトロウイルスベクター以外のベクターで発現させて iPS 細胞を誘導するということは、山中の発明がなければ発明し得ないと言えるほど山中の発明

⁹⁴ 松田の論説の44ページ等を参照。なお、これは方法発明に関してであって、物質発明としてはレトロウイルスベクターに限定されない広い特許（US 8,048,999）が成立しているようであるから、レトロウイルスベクターに限定されない方法発明の特許がなくても特許権者に不都合は生じないかも知れない。

⁹⁵ Stadtfeld ら, Science (2008) Vol. 322, No. 5903, 945-949 ページ。

⁹⁶ Okita ら, Science (2008) Vol. 322, No. 5903, 949-953 ページ。

に大きく依存していると言えるであろうし、それが特許として抑えられないのでは保護として不十分であることは明らかであるように思われる。そしてそのようなものでも、均等論を適切に運用すれば特許権者を保護することができるのであって、出願後に可能となった様々なベクターを用いた方法について、山中発明の特許権を行使させる余地を提供する⁹⁷。均等論で補完し得る対象はこれだけにと

⁹⁷ 脚注26でも述べた通り、残念なことに現在の裁判実務では、クレームの減縮補正により一旦削除したものについては、均等の第5要件（意識的除外）により一律に均等侵害を認めないという考え方が強い。例えば最近の知財高裁大合議判決（「マキサカルシトール事件」, 平成27年(ネ)10014, 平成28年3月25日判決）においても裁判所は、「…、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるとき…には、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における『特段の事情』に当たるものといえる。」と説示し、明細書に記載しているのにクレームしなかったものや、当初クレームに記載していて削除したものについては均等侵害を認めないことを示唆している。例えば新規性欠如や進歩性欠如の拒絶理由を解消するためにクレームから削除した場合のように、クレームから削除した事情が、その後の技術の発展によっても変わらないような場合はまだしも、例えば実施可能要件違反の拒絶理由を解消するために削除したが、その後の技術発展により実施が可能となった場合のように、補正した時の事情が変化した場合にまで一律に「第5要件」で均等侵害を否定することは妥当とは言えないだろう。例えば iPS 細胞の例において、レトロウイルスベクター以外のベクターを使うことはサポート要件（36条6項1号）や実施可能要件（36条4項1号）を満たさないという拒絶理由が通知されて、出願人がベクターを「レトロウイルスベクター」に限定したとして、そのような出願人の行為により客観的・外形的に明らかになることは、レトロウイルスベクター以外のベクターを使うことは、本願出願時においてサポート要件（36条6項1号）や実施可能要件（36条4項1号）を満たさないという指摘に対して出願人が反駁に成功せず削除したということに留まるのであって、将来にわたって実施可能にならないことを認めたものではない。そうすると、その後レトロウイルスベクター以外のベクターを使って iPS 細胞を製造することが可能となった場合に、それに対して均等侵害を主張することは、「レトロウイルスベクター」に限定して特許を取得したと矛盾する行為でもなければ、信義則にもとる行為でもない。このような場合に第5要件で均等侵害を否定することは不合理であろう。

この問題については嶋末もある座談会で、「特許法三六条と意識的除外の関係で、先ほどの…置換容易性との関係でいつも疑問に思うのは、特許権者が将来

どまらず、例えば、山中因子の遺伝子を導入するのではなく、山中因子（タンパク質）そのものを細胞に直接注入して iPS 細胞を製造することや、山中因子やその遺伝子を導入するのではなく、低分子化合物や特定の刺激により、その細胞自身がもともと持っている内在性の山中因子遺伝子の発現を誘導することなどにも及ぶかも知れない⁹⁸。このように、均等論が積極的に活用されるのであれば、無理に文言として広い特許を取得しなくてもかなり広い範囲にわたって保護を受けることは可能なように思われる⁹⁹ ¹⁰⁰。

のことまで考えて…クレームを記載したら、実施可能性がないなどといって、拒絶されたり、無効にされたりする。そこで、無効、あるいは拒絶を避けるために限定をする、…。このような場合に、意識的除外で均等の主張が許されないことになるとすると、おかしな感じがするのです。」、(第3要件においては)「…実施可能になったら、均等がいえるようになるのだけれども、そうなるだろうということをあらかじめ予見して…クレームを書いた人は、特許を失うか、さもなくば侵害、均等がいえなくなる、というのでは、非常にバランスを欠くような気がします。」(下線追加)と発言している(「座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって」(牧野利秋 監修, 本間崇 編集)(2003) 発明協会, 84-85 ページの嶋末和秀の発言)。

⁹⁸ 実際には日本では、レトロウイルスベクターに限定されない所望のベクターを使用する態様や、山中因子の遺伝子ではなくタンパク質(翻訳産物)を使用する態様を文言解釈として含む形で既に特許になっている。

⁹⁹ 逆に言えば、裁判所においてそういう判断が期待できない(均等論を適用して侵害としてよいケースであっても、そのように判断されることが期待できない)という現状があるのなら、文言として広い特許を成立させるべきだという要請が生まれることにもなる。例えば iPS 細胞の特許については、サポート要件(36条6項1号)や実施可能要件(36条4項1号)の観点からは広い特許を認めすぎているようにも見えるが(脚注98参照)、脚注97でも述べた通り、クレームしていたものを一旦削除すると、均等の第5要件(意識的除外)により均等侵害が否定されるという現在の裁判実務がある以上、特許庁としては、広すぎても認めるしかないということにもなろう。裁判実務における均等の第5要件に関する硬直的な考えを、まずは変える必要がある。

¹⁰⁰ いわゆる「機能クレーム」の存在意義も、脚注99で述べたところにあるのかも知れない。すなわち、たとえクレームが狭く記載されていても、一定の要件を満たす同効材については均等論で適宜権利行使が認められてよいのかも知れないが、それがなかなか現実の裁判でそういった判決を期待するのは難しいとい

なお、こうした均等論の適用は、何も「PBPクレーム」に限ったことではなく、「製造方法クレーム」であっても同様に適用は可能かも知れない。つまり、たとえ iPS 細胞の発明がレトロウイルスベクターを用いた「製造方法クレーム」でしか特許になっていないとしても、レトロウイルスベクター以外のベクターで発現させることや、タンパク質を直接細胞に注入することに対して、その特許権を均等論で行使することは認められてよいかも知れない。さらに言えば、例えば新規な物の発明であって、それを「製造方法クレーム」として特許を取得した場合であっても、出願後にその物の構造が周知となっているのであれば、同じ物を他の製法で製造したり¹⁰¹、その物を利用したりする第三者に対して、「製造方法クレーム」の特許権を均等論により権利行使させることもあながち考えられないことではない。つまり、新規な物を製造する「製造方法クレーム」の発明においては、実はクレーム中に記載されている製法は発明の本質ではなく、「その物を提供する」ということが発明の本質だと捉え、その物のあらゆる実施に対して均等論を適用するのである。もしそれが受け入れられるのであれば、「PBPクレーム」は均等論的判断においても「製造方法クレーム」と権利行使できる場面に差はなくなることになるので、もやは「PBPクレーム」の存在意義はなくなるかも知れない。逆に言えば、たとえ新規な物を提供する発明であっても、「製造方法クレーム」に対してそこまで大胆な均等論的判断に基づく権利行使は認められないということであれば、「PBPクレーム」は引き続き必要なものという

うことになる、あえて「機能クレーム」という、文言としては広すぎるクレームで特許を成立させるべきだという要請が生まれることになる。

¹⁰¹ 旧西ドイツにおいて、実際にそれに類した判決(GRUR 1975, 425 “メトロニダゾール事件”)があったことを三枝英二が紹介している(企業法研究(1976) 257 輯, 25-31, 14 の29ページ)(三枝はこの判決について、「発明の保護が広きに過ぎる感がある」としながらも「傾聴に値する」としている。)。日本でも、物質特許制度の導入以前に、新規化合物の製造方法の特許を他の方法にまで寛容に権利行使させることを認めた地裁判決がある(“塩酸メクロフェノキサート事件”, 大阪地裁 昭和45年(ワ)5034(1974年7月30日判決))(但し控訴審、上告審では地裁と逆の判決)。

ことになるだろう。つまり、「製法や用途が発明の本質ではないことを明示するクレームとして PBP クレームは必要」だということになり、新規性・進歩性が否定できない構造が未知のあらゆる物について、PBP クレームの使用は認められる理由はあるのかも知れない。

* * *

ボールスプライン軸受事件（平成 6(オ)1083；平成 10 年 2 月 24 日判決）において最高裁は、たとえクレームの文言解釈から外れていても特許制度による保護を及ぼしてよい場面があることを理由付けるにあたって、発明への意欲や産業の発達といった特許法の法目的の観点に加え、社会正義や衡平の理念に言及して説示を行っている¹⁰²。それでは我々が自然に持っている正義感や公平感からして、特許権による保護はどのような範囲に及べば適切だと感じられるのであろうか？

例えばある発明をして特許制度により独占権が与えられる場合、その権利を行使したい対象は、本来、その発明を実施する行為というよりは、その発明を直接的あるいは間接的に「パクリ」（フリー・ライドする）行為なのではないか。つまり、必ずしもその発明の「実施」（生産、使用、譲渡、輸出、…）に当たらなくても、その発明に大きく依存して行われる行為、例えば、その発明を知ったことを契機として、その発明と同じ作用・効果を実現するために、その発明を基に、その発明の実施に当たらなくなるような改変をほどこし、それを業として実施する行為（いわゆる迂回発明や、流用の意図を持った不完全利用発明や改変発明などの実施）に対しても、本当であれば権利行使したいのではないか。なぜなら、そのような行為は、その発明がなければ行えな

かった行為であって、その発明に大きく依存していると言えるし、その発明の恩恵を受けているのだから、何らの見返りもなく踏み台にされてしまえば、特許権者は自分の発明を公開しただけで終わってしまうからだ。逆に、たとえその発明の「実施」にあたる行為であるとしても、その行為が、その発明のことなど全く知らず、独立して発明された上でなされた行為なのだとなれば、その行為を権利侵害に問う必要は本当はないのかも知れない。なぜなら、そのような行為は、その発明がなくても行えた（現に行った）行為であって、その発明には依存していない（すなわち「パクリ」でも「フリー・ライド」でもない）からである。しかしながら、ある第三者がある行為をしているとして、それがその発明を知った上で、その発明を流用する意図をもって行った行為なのか、知らずに独自に開発して行った行為なのかは、その第三者本人には分かっているとしても、外から客観的に見極めることには困難が伴う。そこで、第三者の行為の真相を確かめることなく判断ができるようにするために、「第三者の行為は、その発明を流用する意図をもって行ったものだろう」とみなしてもよいような画一的な条件を設定し、その条件が満たされれば、第三者の行為の真相を明らかにすることなく権利を行使できるようにして、制度を円滑に運用できるようにすることが望まれるかも知れない。そして現在の特許制度には、概ねそうした性格が内包されているように見える。例えばある発明をして特許を取得した場合、特許権者は「特許公報」という形でその発明を公開して広く周知する。その代わりに、その発明を「実施」した者に対しては、その発明が公報に掲載されていることを知った上で、それを流用する意図をもって実施したのだろうとみなして権利を行使することを許容する。これがクレームの文言解釈に基づく権利行使に当たる。そして均等論の 5 つの要件とは、たとえクレームの文言解釈を外れる部分であっても、それらの要件がすべて満たされるのならば、その行為を実施した者は、その特許発明を知らずに全く独立にその行為を実施するに至ったとは考えにくく、その特許発明を知った上でそれを流用する意図をもって行ったのだろうとみなすことができる。つまり本来は、第三者の行為がその特

¹⁰² 「…。けだし、（一）特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、…」（下線追加）と説示している。

許発明を流用するものであるのか否か、その真相を個別に見極めて権利行使の許否を判断するのが正確であるところ、そういった手間のかかる手続を廃して円滑に制度を運用できるようにするために、第三者の心の中を読まずとも、流用したと「みなす」ことが許容できる対象（すなわち「依拠性」が擬制できる対象）を定めたのが、クレームの文言解釈の範囲であり、また、均等論の5つの要件を満たす範囲だと考えてみるができる¹⁰³。そういう見方からすれば、第三者がその特許発明を流用する意図を持っていたとみなせるのであれば、たとえクレームの文言解釈や均等論の5つの要件の範囲外にある行為であっても、権利行使を許容できる場面はまだ存在するだろうし、それを可能とするために、現在の均等論を超える理論が生まれる余地もあるかも知れない。例えば、PBPクレームの特許の場合、前節でも述べた通り、資金力を持つ第三者がある特許権者のPBPクレームの物の構造をこっそりと解析し、別の製法を見出して製造・販売を開始したような場合、物の構造は公にはなっていないので、均等の第3要件（置換容易性）が満たされず、現在の均等論からすれば権利行使は困難であろう。しかしたとえ第三者の行為が第3要件（置換容易性）を満たさなくても、その特許発明を流用するという意図があったと「みなす」ことができる何らかの条件が満たされれば、権利行使は許容されてもよいかも知れない¹⁰⁴。

¹⁰³ 「依拠性」があるものに対してしか権利行使できない相対的独占権とは違い、特許法のような絶対的独占権の制度を構築するには、「依拠性」の判断を不要としなければならない。両者の違いを埋めているものが「依拠性の擬制」に相当し、特許制度においては、「依拠性」があったとみなしても許容されるような画一的な基準（依拠性を擬制できる画一的基準）が設定されており、「依拠性」に拠らずに権利行使できるようにされていると捉えてみるということである。

¹⁰⁴ すなわち、第3要件（置換容易性）が満たされないからといって、本当に「依拠性がない」のかどうかは分からないのである（脚注86も参照）。第3要件（置換容易性）を満たさないと権利行使できないという現在の均等論が持つ弱点を補うための荒っぽい手立てとしては、記載要件（サポート要件や実施可能要件）を満たさないことを承知の上で、クレームの文言として広い権利を与えてしまうことが考えられる。つまり、「依拠性」が擬制できると思われる範囲（つまり独立して開発されることはまずないだろうという範囲）にあらかじめ文言として広く特許を与えてしま

逆に、たとえクレームの文言解釈に基づく技術的範囲に含まれる発明の実施行為だとしても、その行為がその発明を流用するという意図があったとはみなせないのなら、権利取得や権利行使を制限することも考えられなくはない。例えばヒト遺伝子について言えば、全く独立した2つの研究開発が同一の遺伝子にたどり着くことは十分起こり得るものであるから、ヒト遺伝子を最初に単離して公開したからといって、その遺伝子を利用する行為がすべてその発明を踏み台にした行為だとはみなし難い。すなわち、ヒト遺伝子や蛋白質、cDNAなどの物質特許が、それらの物のあらゆる実施に対して権利行使できることは妥当とは言えないのかも知れない。例えば前田¹⁰⁵は、遺伝子などの天然に存在する化学物質を発見し、その用途を見出して特許出願したような場合を例に取り、「ある化学物質が、用途 α を持つことがいったん確認されることが、別の用途の発見に関して何らかの貢献になるのであれば、保護限界を別の用途にまで広げることは十分正当化できるだろう。ところが、実際の場合、用途 α の発見が別の用途の発見に関係することは多くない。そうだとすると、すべての用途が保護限界内にあることを肯定する根拠は見つけられないといわざるを得ない。」と論じている¹⁰⁶。少なくともヒト遺伝子の発明に関しては、前田の感覚はもっともだと感じるし、この問題も私には、前節で述べたのと同様に、「別の用途で実施する第三者の行為は、その特許発明が元になって生み出される蓋然性が高いと期待できるのか」、すなわち、「別の用途で実施する

うことで、たとえ均等の「第3要件」が侵害時に満たされていなくても権利行使できるようにするのである（脚注99および100を参照）。PBPクレームの「物同一説」というのも、そういう方策の1つだと捉えることもできるだろう。

¹⁰⁵ 前田健「特許法における明細書による開示の役割」（商事法務, 2012）の381ページ。

¹⁰⁶ 天然の物質を同定することは機械や装置を造り出すことに比べ技術的進歩への貢献が少ないとする前田の論調に対して吉田は、「筆者の感覚とは正反対」と述べているが（吉田広志, 判例時報 2160 (2012) 164-182の脚注64）、前田の381ページの下から2行目にも記載されている通り、前田は「ペニシリンの発見」のようなものを想定しているのではなく、「ヒト遺伝子の単離」のようなものを想定しているのだろう。

第三者は、その特許発明とは全く無関係にその遺伝子の別の用途にたどり着いたとは考えにくく、その特許発明に依拠している蓋然性が高いとみなせるのか」という観点で考えることで、遺伝子の物質特許の不合理性をより自然に理解することができる。それは前田の言う「…、すべての用途が保護限界内にあることを…。…、正当化できるとすれば、最初に物質を発見した功績があつてこそ、それに続く別の用途の発見があるのだという価値判断…だろう。…。…(DNA やタンパク質の単離…)…は、先行発明が、別用途の発見に貢献しているとは評価できない場合が多いので、用途の絶対保護には疑問が大きい。」(381~382 ページ)(下線追加)ということと、感じ方において共通している。注目度が高く、かつ限られた数しかないヒト遺伝子や蛋白質、cDNA¹⁰⁷のような物の発明の場合、塩基配列やアミノ酸配列が公開されているからといって、その物を利用するあらゆる後行発明が、その配列の公開に依拠して生み出された蓋然性が高いとは「みなせない」のである^{108 109}。

PBP クレームの解釈問題からはやや話が広がってしまったが、クレームの文言解釈が規定する範囲

¹⁰⁷ 天然物に限られるものではない。cDNA や、cDNA を搭載するベクター、部分ペプチド、抗体など、天然物から容易に作製できるすべての物に同じ議論が当てはまる。なお近年の米国では eligibility (特許適格性) に基づいて天然物やその部分の特許性が機械的に否定される一方、cDNA 等の人工物については手つかずのままである。米国のこうした対応も、本当に求められるものからはやはずれているように思われる。

¹⁰⁸ ヒト遺伝子のクローニング競争の全盛期には、単離した遺伝子を強制発現させ、汎用の合成リン酸化基質と共にインキュベートしてリン酸化が起こったというだけで、生体において何の機能を果たしているのかもよく分からないまま遺伝子の物質特許が成立するような状況であった。後に全く独立にある疾患の原因遺伝子を同定したら、たまたま同じ遺伝子だったとして、疾患の診断試薬の製造などに対して物質特許の特許権を行使されるいわれはあるだろうか？

¹⁰⁹ ちなみに田村も、遺伝子の物質特許を安易に与えることは否定的に論じており、アンチ・コモンス理論の観点から、遺伝子の物質発明などに関しては進歩性のハードルを上げたり(知的財産法政策学研究(2006) Vol.11, 65-84 の脚注 49)、用途限定で権利行使させたりする(知的財産法政策学研究(2006) Vol.12, 91-113 の 100 ページ)ことを示唆していた。

(すなわち文言として新規性・進歩性・サポート要件・実施可能要件・明確性要件などの特許要件を満たす範囲)も、均等論の5つの要件が規定する範囲も、実は「みなし」(依拠性の擬制)に基づく範囲設定という性格が内包されており、それが本当の依拠性をうまく反映できるものになっていればこそ、特許制度を利用する人々に納得感を与えることができるのではないか。「特許発明に依拠している蓋然性が高いとみなせる」ことが、特許発明の保護範囲の設定において求められているという考え方は、本節の初めに挙げた PBP クレームの「作用効果説」が提起する問題を始め、様々な発明の保護範囲が適切であるのかを検証するにあたって有用な視点の1つとなるように思われる^{110 111 112 113 114}。

¹¹⁰ 例えばパイオニア発明になぜ広い特許を与えることが許容されるのかは、「その広い範囲についてその後でなされる発明は、そのパイオニア発明とは無関係に偶然行われるとは考えにくく、そのパイオニア発明があったからこそだ」とみなせるからだと理解することができる。そうした広い範囲全体がサポート要件や実施可能要件を満たすとは必ずしも言えないので、本来であれば均等論で保護されるべき範囲なのかも知れないが、その範囲にわたって依拠性を擬制できるのであれば、あらかじめ広い特許を与えてしまうことも全く不合理とは言えないかも知れない(脚注 104 も参照)。

¹¹¹ 特許権が権利行使できる範囲に「依拠性」が擬制できることは、出願時点にだけ求められることではないだろう。つまり、権利行使できる範囲に含まれる発明は、もしその特許発明がなければ、その特許権の存続期間中のそれなりの期間にわたって、独立してなされることはないことが求められるのではないかと。放っておいてもすぐに誰かが発明するようなものについて、いち早く出願した者に20年の独占期間を与えるのは「依拠性の擬制」の観点からは違和感がある。そうすると、ある技術分野において“出願競争が起きている”という状況は、一見すると華やかで、特許制度がうまく活用されているように見えるとしても、結局は一番乗りを果たした者に、その発明に何ら依拠性がない後行者の実施をも排他できる権利を与えるという状況が発生していることを意味しているのだから、特許制度が失敗していることを示唆しているのかも知れない(その典型例が上述のヒト遺伝子の物質特許だろう)。但し発明の寿命が短く、特許を取得しても数年で誰も使わなくなってしまうような技術分野であれば、特許期間が長くても実際上弊害は起きないと言えるから、出願競争が起きている状態も許容できるということになるかも知れない。

ところで特許審査における進歩性の判断にあつ

ては、一般に「顕著な効果」（あるいは「有利な効果」、「予期せぬ効果」、「驚くべき効果」）が参酌され、たとえ先行技術から一見容易に発明することができるものであっても、「顕著な効果」があった場合は進歩性があるものとして特許が認められることがある（平成27年9月改訂審査基準第III部第2章第2節3.2.1）（宮崎賢司，知財立国の発展へ 竹田稔先生傘寿記念，中山 信弘ほか編（2013）715-737も参照）。しかし、「依拠性が擬制できること」を重視する限りは、上述の通り、放っておいてもじきに誰かが発明し得るようなもの（時間経過と共にじきに依拠性が擬制できなくなるもの）に特許を与える必要はないということになるから、「顕著な効果」があったからといって特別に特許にする必要はないということになる。この問題については、最近でも例えば田村が考察しており、顕著な効果はあるものの、すぐに発明できるような事例について、「…発見されるのも間近であったといえ、それが予測し難い顕著な効果であるからといって、あえて特許を与える必要はないように思われる。」と論じている（田村善之，パテント（2016）Vol. 69, No. 5（別冊 No. 15）1-12の9ページ）。なお田村は「フリー・ライドの禁止」を理論構築の出発点としているから（知的財産法政策学研究，Vol.20（2008）1-36の1ページ）、「依拠性の擬制」に基づく本稿の考え方が田村の結論に近づくのは当然かも知れない。

¹¹² 均等の第3要件（置換容易性）は「対象製品等の製造等の時点」を基準に判断される。従って、特許出願後の技術の進展により利用可能な技術が増えて行くと、それに伴って第3要件を満たす範囲も拡大していくことになる。これに関して、ボールスプライン軸受事件の最高裁判決当時に担当調査官であった三村は判例解説において、「容易想到性の判断の基準時を侵害行為時としたことで、複数の者が時期を異にして同一の対象製品を製造した場合には、製造時期の先後により、均等の成否が分かれることがあり得ることになる。」「…、まず、甲が特許発明の構成要件の一部を新たな技術要素に置換して製品を製造し、右製品が公知となった後に、乙がこれと同一の製品を製造した場合を考えると、甲が製品を製造した時点では特許発明の一部を新たな新技術に置換することは容易に想到できないと判断されるときには甲の製造行為については均等は成立しないが、甲の製品の販売等により置換に係る新技術が公知となった後においては、乙が甲の製品と同様の製品を製造することは容易であるから、乙の製造行為については均等が成立することとなる」と論じ、「…、同一の製品を製造したとしても、製造時期の先後により容易想到の判断が異なる場合があるが、そもそも均等論が衡平の見地から権利者と第三者との間の権利関係を調整する理論であることに照らせば、当然のことというべきであろう。」と結論する（三村量一，法曹時報（2001）Vol. 53, No. 6, 1654-1718の1679-1680ページ）。しかし、こうした見解には違和感を持つ者が多数に上る。例えば田中は、『置換容易性』の基準というのは、対象製品が、実質的に特許発明と同一であるということの判断の

手法として用いられる。『置換容易性』が主観的な要件であるとしても、個々人によって判断を異にするのではなく、『あらかじめ確定されている』技術的範囲を確定させるための基準であるはずである。イ号物件が特許発明と実質的に同一かが検討されて、いったんこれが特許発明と実質的に同一ではなく特許発明の技術的範囲の外にあるとされたものが、後になってから前のイ号物件によって特許発明と置換容易であるから技術的範囲に属することにはならないのではないかとと思われる。」と述べる（田中成志，知的財産法の理論と実務1（牧野利秋ほか編）（2007）新日本法規出版，159-176の164ページ）。また、上記の三村の見解に対しては大瀬戸も、「この見解のように、最初の製品について容易想到性の欠如により等価理論の適用が否定された後に、それと同一の他者の製品について容易想到性の充足を理由に等価理論の適用を認めるときは、最初の製品との関係で特許発明の保護範囲の限界を信じた他者の被る不利益があまりにも大きく、著しい不公平が生じることになるであろう。衡平の理念に基づく等価理論は、かかる不公平をもたらすものであってはならない。このような場合には、個別化的正義よりも、抽象的・形式的正義としての一般化的正義が優先する。」と論じ、一度均等侵害が否定されたものが時間と共に侵害となるという考え方に對して否定的な立場を示している（大瀬戸豪志，日本工業所有権法学会年報（2014）38号，207-230の226ページ）。東海林も、「…、法的安定性を害する場合もあるのではないかとと思われる。少なくとも、第1の被疑侵害者の時点でその製品が第1要件の技術思想ないし課題解決原理の同一性が否定されて均等が成立しなかった場合には、第2の被疑侵害者の製品についても第1要件は充足しないとして、均等を否定すべきではないかとと思われる。」と論じる（東海林保，現代知的財産法講座 II 知的財産法の実務的發展（高林龍他編）（2012），58-59ページ）。大野も「…、製造時点で既にイ号物件が世の中に出回っているわけですから、第三者は、公知技術であると信じているわけで、それを利用して製造しているだけなので、一度、容易想到性が満たさないという形で製造されて、イ号物件が世の中に出回って、適法に販売されているわけですから、それを公知技術類似の抗弁で非侵害とすべきだと思うのですが…。」と発言している（「座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって」（牧野利秋 監修，本間崇 編集）（2003）発明協会，75-76ページの「大野聖二の発言」）。片山英二は「…、一般的な感覚としては、あるものが均等を否定されて、その人がつくった分にはいいけれども、ほかの人がつくったら、それはだめですよというのはやっぱり違和感があるのですね。」（同80ページ）と言い、永井紀昭は、「…第三要件（置換容易性）に関する設例の甲乙の問題は、…、まだ何か腑に落ちないところがありますね。…、なぜ乙について侵害になるのだろうかというのは疑問が残りますね。」と言い、寒河江孝允も「論理的には三村判事さんのとおりなのだけれども、それでいいのかなど、ちょっと常識的な疑問もあります。」と言い、本間崇も「それは結局、侵害時説そのものに対する

る心理的な疑問なんですよ。」と言う(同 95-96 ページ)。そして本問は、「甲」は非侵害なのに「乙」は侵害だという結論について、「この結論は落ちつきが悪いと思うなら新たな理論が必要となる。」(本問崇, 日本工業所有権法学会年報, 24 号, 47-62 (2000) の脚注 6) と述べる(後述の通り、その後実際に新しい考え方を提案している)。また嶋末も「…、どこか落ち着きの悪さが残る。…、均等の成否は、特許発明の技術的範囲に含まれるか否かということであって、客観的に決せられるべきであるように感じられる。…。なお、検討を要する。」と論じている(嶋末和秀, 金融・商事判例 No.1236, 2006, 58-65 の 62 ページ)。中山も、「…、二番目の侵害者は、最初の侵害者と同じ行為あるいは類似の行為をしていても、単に時間が後であるという理由によって侵害となってしまってよいのか、という問題は残る」と指摘している(中山信弘, 特許法第 2 版, 弘文堂 (2012) の 439 ページの脚注 29)。

この問題を、本稿で述べた「依拠性の擬制」の観点で考えるとどうか。一見すると、第 3 要件(置換容易性)が満たされるほど周知性が高まった状態になったことにより、その後で実施が開始されたものについては、特許発明に依拠しているとみなすことができる条件が整ったように見える。特許法は、一旦権利行使してよい対象が設定されれば、基本的には実際に依拠性があったか否かを問うことなく権利行使を許す制度であるから、依拠しているとみなせる形式的な条件が整った以上は特許権を行使してよいということになるかも知れない。しかしながら、「乙」の実施行為は、特許発明をフリー・ライドしているというより、外形的には「甲」の発明を真似している」に過ぎない(特許発明を真似する気などない)と見る方が素直なので、「甲」の実施行為に特許発明に対する依拠性がないのであれば、それを真似しているだけの「乙」の実施行為にも特許発明に対する依拠性はないと考える方が自然だとも言える。

しかし、そもそも「甲」の実施は、特許発明に依拠していないと言えるのだろうか? 置換容易性が満たされていないことは、特許発明に依拠していない証拠たり得るのだろうか?

この問題は、脚注 86 や 104 で述べた通り、均等の「第 3 要件」(置換容易性)、すなわち、被疑侵害者の対象物の製造等の時点において、(被疑侵害者の対象物を知らないことを前提として)特許発明を対象物のように置き換えることの容易想到性が満たされなければ侵害にできないという現在の均等論の特性が原因となって生じる問題だと言える。現在の均等論を棚に上げて考えれば、もし「甲」が本当は特許発明に依拠しているとみなせるのであれば、たとえ「甲」の実施の時点で置換容易性が満たされなくても「甲」も「乙」も特許侵害であり、「甲」が特許発明に依拠していないとみなせるのであれば、「甲」も「乙」も特許侵害ではないと判断するのが最も適切なのではないか。つまり、最初に実施した「甲」は本当は特許発明に依拠性しているとみなせるのではないかというこ

とを、「置換容易性」(すなわち、被疑侵害者の対象物の製造等の時点において、被疑侵害者の対象物を知らないことを前提として特許発明を対象物のように置き換えることの容易想到性)とは違う観点で見極めることが必要なのであろう。

同じような設例問題として、先行特許に対して進歩性のある対象物件(イ号物件)を被疑侵害者が自ら開発して特許出願をしており、その時点では先行特許からの「置換容易性」は満たされていないものの、その被疑侵害者が実施を開始する前にその特許出願が公開されることにより、先行特許からの「置換容易性」が満たされてしまった場合に、均等侵害としてよいのかという問題が指摘されているが(知財管理, Vol.49, No.8 (1999) 1031-1055 の 1038-1039 ページ; 服部榮久, パテント (1999) Vol. 52, No. 6, 65-77 の 72 ページ)、この問題も同様に考えることができる。すなわち、最初に開示した被疑侵害者の特許出願の発明に先行特許の発明に対する依拠性が擬制できるか否を、現在の「置換容易性」の基準とは違う観点で見極めて判断することが必要なのである。

そのような判断方法の 1 つとして本問は、被疑侵害者の対象物が知られていたものとして「第 3 要件」を判断するという考え方を示唆している(本問崇, 特許侵害裁判の潮流 大場正成先生喜寿記念, 大場正成先生喜寿記念論文集刊行会(編) (2002) 発明協会, 303-325 の 314-316 ページ)。「第 3 要件」の弱点を乗り越えようとする限り、対象物が知られていたのか否かなど関係がないと考えるしかないであろうから、本問の着眼は理にかなっている。但し「第 3 要件」をそのように変えるだけでは、特許権者に有利過ぎる判断となってしまふ。本問は上記の論説において、置換容易性の判断時期を「出願時」にまで早めることで調整を図ろうとしているが、「第 3 要件」の判断時期を早めるのではなく、むしろ均等を否定する要件の判断時期を「侵害時」にまで遅くする必要があるように思う(本稿の「10.」節および「11.」節を参照)。

¹¹³ 特許権者の特許出願に係る発明が公知になる前(出願がまだ公開されておらず、かつ学会や論文等でも発表する前)に、その均等にあたる発明(その時点で既に置換容易性が満たされるもの)を第三者が独自に開発して実施を開始した場合、あるいは特許権者の特許出願に係る発明が公知になる前に、均等にあたる発明を第三者が特許出願した場合はどうか。この問題について設樂は、均等論の適用を否定する可能性を示唆している。具体的には、設樂は均等の第 3 要件(置換の容易想到性)に着目し、「均等論の容易想到性の判断については、前記のとおり被告製品の製造行為開始時を基準時とするところ、出願公開前に独自開発が認められる場合には、特許発明は公開されていないのであるから、当業者が特許発明を見てその時点での公知技術を前提として特許発明と実質的に同一の対象製品を容易に想到しうるかどうかの容易想到性の判断をなしうる前提条件を欠くのであり、独自開発の抗弁を認めるまでもなく、容易想到性の要件の欠如により均等論の適用を否定すべきであるとの考え方も

あり得る。」と論じている（設樂隆一，知的財産法と現代社会 牧野利秋判事退官記念（山中信弘 編）（1999）信山社出版，299-320 の 314-315 ページ）。「独自開発の抗弁を認めるまでもなく」と設樂が説明している通り、設樂が提唱した考え方は、批判が強い一般的な「独自開発の抗弁」（被疑侵害者が独自に開発したものについては、特許発明が公開されているか否かにかかわらず一律に均等侵害を否定するという考え方）とは異なり、特許発明が公知になる前の均等物の実施に関して第3要件の観点から均等侵害を否定することを示唆している点で興味深いものである。小松も設樂と同じ考え方を肯定的に論じており、公開前の独自開発の主張については、（第5要件の）『特段の事情』として検討する余地もあるが、置換容易性の積極否認としてとらえることが可能であろう。」と指摘し、大阪高裁平成6年(ネ)3292（平成8年3月29日判決）において「独自開発の主張は、…均等のものでないとするを裏付けるべき被告側の独立した主張にはなり得ないことになる。」と判示されていることに関しても、「独立した主張とはなり得ないとしているが、適用要件(3)の容易に想到できなかったとの積極否認の事実としては有効に主張できるであろう。」と論じている（小松陽一郎，特許裁判における均等論 日米欧三極の対比（2003）村林隆一ほか編，経済産業調査会，35-56 の 55-56 ページ）。

特許権者の特許発明が公知になる前に、被疑侵害者が独自に均等物について特許出願していたり、製造・販売（またはその準備）を開始していたのであれば、その事実は、その被疑侵害者は特許発明には依拠せずに自分の発明を完成させていたという一応の客観的な証拠と言えよう（もちろん、特許権者の特許発明を知得していたという何らかの証拠があるというのなら話は別であろうが）。そうしたものにまで特許発明に対する依拠性を擬制することはできないので、本稿の依拠性の擬制の観点からしても、均等侵害を否定することには合理性を見出すことができる。但し、そのように判断することになると、次の脚注で述べる「先使用権」の取り扱いとは若干違いが生じることになる（先使用権の話は文言侵害に関するものであって、均等の問題ではないので、違いがあっても構わないと考えることはできるかも知れないが。）。

ちなみに、北原（北原潤一，AIPPI（2009）Vol. 54, No. 12, 730-749 の 746-748 ページ）が指摘している通り、「中空ゴルフクラブヘッド事件」（平成21年(ネ)10006；平成22年3月24日中間判決）は、被告の対象製品について均等侵害が認められ既に確定しているが、原告の特許出願（特願2002-4675；平成15年7月22日公開）の公開前に、被告は自社の対象製品に関して特許出願を行っていた（特願2003-192758；平成15年7月7日出願）。すなわち被告の製造販売は、原告の特許出願の公開前に完成した独自開発に基づく実施であったと言え、この脚注で指摘した考え方に基けば、均等侵害は否定されてもよいケースだったのかも知れない。

¹¹⁴ 「先使用権」について考えると、現在の日本の制

度では、先使用者は「出願前」に「実施や実施の準備」を開始していることが、先使用権が認められる条件となっている（特許法79条）。実施や実施の準備に入っていたのが「出願前」なのであれば、その実施は、出願に係る発明に依拠していないことが客観的に示唆されるから、「依拠性の擬制」の観点からも、権利行使できないことにするのは納得しやすい。但し、「出願前」でなくても、出願に係る発明の「公開前」に実施や実施の準備を開始したのであれば、その発明に依拠していないことに変わりはないから、「公開前」に実施等を開始した場合も先使用権を認める方がよいことになる（一つ前の脚注も参照）。しかし「公開」とは特許出願の公開公報の発行に限られるものではなく、それより前であっても出願人が出願後に様々な手段や程度で公開しようとするものであるから、それらを考慮しつつ先使用権を認めるか否かを決定することになると、制度は今より複雑で予測性の低いものになってしまうかも知れない。また、「実施や実施の準備」を条件とすることについても、たとえ「実施や実施の準備」を開始していなくても、第三者が発明を完成させたのが出願より前であることが明らかであれば、その発明は出願に係る発明に依拠していないことになるから、その発明についてその第三者に無償の実施権のようなものを認めてもよいと考えることもできる（実際、フランスはそのような制度になっている）。しかしそうすると、第三者の発明について、発明した時期や、一体何を発明したのかを見極めることが必要になってしまう。制度の運用を面倒なものとしないうために、「出願」で時期を区切ったり、「実施や実施の準備」という外からでも検証しやすい行為があったことを条件とする現在の先使用権の制度は、「依拠性の擬制」の観点からも最低限の機能は果たしていると言えよう（もっと先使用権が認められる範囲を拡大する余地はあるだろうが）。なお出願後に実施形態を変更すると先使用権が認められなくなり得るのは、出願後はその出願に係る発明が公開されているかも知れず、変更後の実施形態が出願に係る発明に依拠していないことが外形的に明らかではなくなるからだと理解してみることができる（逆に言えば、単なる時代の変化に伴う実施形態の変更など、出願に係る発明に依拠していないことが明らかな変更は認めてもよいと考えることはできる）。

先使用権の趣旨に関してはこれまで、「公平」、「発明や実施のインセンティブ」、「占有状態の保護」、「経済的損失の防止」などの観点で説明がなされている（麻生典，慶應法学第29号（2014）233-269の248ページ以降に紹介されている学説等を参照）。これらの中から本稿に近い見解を探すと、例えば牧野は、「…、先使用権制度を支える根拠は、最先の出願に先立って、これとは別個に独自の精神的創作としての発明を完成したことにありと解すべきであろう。」とした上で、「…、先使用権制度の根拠の中心に、前示のように最先の出願に先立つ発明の完成を置くとすれば、事業又は事業の準備の程度の判断には、…、発明の完成の客観的外部的表示としての意義が重視されることになるであろう。」（下線追加）（牧野利秋，

9. PBP クレームの物の構造が解明された結果同じ構造の物が出願前に公知であった場合

知的財産権訴訟寸考 (2002) 東京布井出版の191-192 ページ) と論じている。出願前に実施や実施の準備を開始していたことを、出願に係る発明とは独立に発明を完成させたことの外部的表示だと捉えている点で、これを出願に係る発明に対する「依拠性」がないことの外形的な表示だと捉える本稿の考え方と重なるものがある。また森林は、「先使用権制度を設けた趣旨は、出願当時、特許出願に係る発明に由来せずこれと別個に、同一性を有する発明について、すでにその実施の事業をなしたまたはその実施の事業の準備ができた程度にまで至っている者については、その実施または実施の準備は特許出願に係る発明に由来せずこれから何らの寄与も受けていないことが客観的に明らかであり、…」(下線追加)(森林稔, 企業法研究(1969) 175 輯, 12-20 の13 ページ) と論じており、特許発明の「寄与」(すなわち使用者側から見ると「依拠性」) がいないことの外形的な表示に着目している点で、本稿の考え方と通じるものがある。

ただ自戒を込めて言えば、昔から存在している法制度の趣旨や解釈を今さら言い当てようとする論考は、存在しないものを追い求めたり、その趣旨や解釈に合わせて無理に説明しようとする結果ドグマ的になってしまうおそれがあるだろう。不変の物理現象に法則を見出そうとするのならともかく、多目的的で、妥協的で、矛盾があるかも知れない現在の特許制度が、そもそも1つの趣旨が貫かれて成り立っていることを前提にできるのかには疑問がある。また、そうした前提が成り立つとは言えないのであれば、ある趣旨や解釈では説明できない部分が現在の特許制度に存在するからと言って、その解釈が誤りであることが証明できたとも言えないことになる(例えば、出願公開前に実施を開始しても先使用権が認められないという一点をもって「経済説」を全否定されても、やや腑に落ちないところがある)。「公平性の担保」や「インセンティブの付与」、「占有状態の保護」などは、すべて、先使用権制度や特許制度一般において求められる“機能”であるかも知れず、そのいずれかを選択して他を否定することを指向すべきではないようにも思う。

ともかく、特許制度には「依拠性の擬制」の観点で再考できそうな問題が広範囲にわたって存在し、発明の保護範囲や権利行使の許否を考えるにあたって1つの物差しを与えてくれるように思われる。本稿の本文や上の脚注で述べたことからすると、PBP クレームの解釈問題も、先使用権の問題も、機能クレームや均等論の問題も、広すぎる遺伝子の物質特許が引き起こすアンチ・コモنزの問題も、パイオニア発明に開示要件を超えた広い権利範囲を与えてよいのかという問題も、すべて「依拠性」の判断を不要とした絶対的独占権の制度が宿命として持つ歪みから生じていると言えそうである。つまり、依拠性をうまく擬制することが、絶対的独占権制度の納得感を高めるためには求められると思われるのである。

「4.」節の最後で、PBP クレームの発明が特許になった後で、PBP クレームの物の構造が解明され、その結果 PBP クレームの物に新規性がないことが判明した場合、その特許を無効にするのは特許権者に酷だと述べた。「4.」節では「物同一説」を前提にして考察を行っていたが、「6.」節で述べた通り、PBP クレームのあるべき解釈は「製法特定物説」だというのが本稿の立場であるので、それに基づいて、この問題をもう一度考えてみたい。

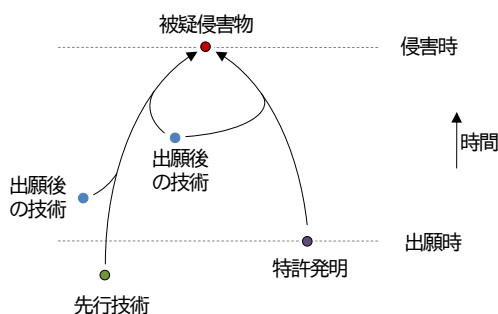
「製法特定物説」に基づけば、PBP クレームの発明は、「構造で特定される物」という発明ではなく、「製法で特定される物であって、“製法”にも“由来”にも限定されない物」という発明だということになる。そして出願当時、その物の構造は知られておらず、明細書にも記載されていない。すると、この発明を文言通りに(すなわち「製法特定物説」に基づいて)解釈する限り、たとえ出願後に構造が解明され、構造が同じものが先行技術に存在することが判明したとしても、PBP クレームの物と先行技術の物とを、“構造”に基づいて比較することはできず、明細書の記載と出願前に知られていた知見に基づいて判断する限り、両者が同じ物だと結論しようがない。したがって、たとえ同じ構造の物が先行技術に存在していたことが今であれば分かるとしても、PBP クレームの発明の新規性を否定することはできず、PBP クレームの特許は無効にはならないことになる。

この結論は、PBP クレームを文言通りに解釈することにより、それ以上の前提を必要とせずに導き出される(すなわち、「特許権者に酷だから」と言った考慮で結論を導き出しているものではない)。脚注 91 でも述べた通り、クレームを文言通りに解釈すれば、被疑侵害者や特許権者に酷な事態は自然に回避され、両者の衡平は保たれる。但し、現在の均等論の判断基準によれば、この時に奇異なことが起こることになるが、それについては「10.」節および「11.」節で述べる。

10. 均等の第3要件・第4要件の時期的な不均衡がもたらす不衡平

「8.」節で述べた「依拠性」の擬制の観点で考えると、現在の均等論の要件にはある種の不備が

見いだされる。それは、均等侵害を肯定するための要件である「第3要件」（特許発明からの置換容易性）については“侵害時”を基準に判断されるのに、均等侵害を否定するための要件である「第4要件」（公知技術からの容易性）については“出願時”でしか判断されないという時期的な不均衡が存在することである。この場合、「第3要件」の判断においては、たとえ被疑侵害物が、出願後に開発された技術の特許発明に取り込んだものであっても均等侵害を肯定することが可能であるのに、「第4要件」の判断においては、たとえ被疑侵害物が、出願後に開発された（特許発明とは無関係の）技術を出願前の公知技術に取り込んだだけのものであっても、均等侵害を否定することができない。その結果、特許発明に対してなんら依拠しないで開発可能な発明までもが均等侵害の対象になる可能性が生じることになる。つまり現在の均等論の要件は、均等侵害とし得る範囲を「特許発明に対する依拠性が擬制できる範囲」に収めるものになっていない（下図）。



被疑侵害物が、特許発明に出願後の技術を組み合わせて容易に達成できるだけでなく、先行技術に出願後の技術（特許発明とは無関係に生み出されたもの）を組み合わせても容易に達成できるものである場合、均等侵害は否定されるべきではないか？

第3要件と第4要件の時期的な不均衡がもたらす問題については、既に他の論者からも指摘されており、例えば田中¹¹⁵は、「第4要件における、公知技術から容易に推考できたものではないことの基準時は特許出願時とされている。特許請求の範囲の記載を超えた領域が特許を得られた領域であ

るかを問題とするからである（…）」、「しかし、侵害訴訟の時点において侵害者といわれる者が実施する技術も特許出願時の公知技術から進化していることが多く、それゆえに公知技術そのものを実施しているという抗弁を実際の訴訟で主張することが難しかった。」「均等論の適用において、侵害時の技術を基準として特許発明の本質でない部分を置換することが容易な領域に権利を及ぼすのと同様に、公知技術についても、その要素の一部を後に出現した技術的手段で置換することが認められなければならないであろう。」（下線追加）と指摘しており、古城¹¹⁶も、「…、置換容易性の要件については、侵害時を基準とすることがボールスプライン最判によって明らかにされ、これによって、対象物件が特許発明の要素の一部を、特許出願時には存在しなかったが、その後の技術発展によって侵害時に利用可能となった物質、技術で置換したものである場合にも、均等による侵害が成立し得ることになる（…）。特許出願後に出現した物質、技術による置換について、均等による侵害の成立が認められるのは、そのような置換をしても発明の本質は変化せず、対象物件に実施されているのは特許発明と本質的に同一の技術であるといえるからこそであろう。しかし、同様のことは、公知技術について、その要素の一部を後に出現した技術的手段で置換した場合にもいえるはずである。…、そのような置換があっても公知技術のもつ本質的特徴に変化がないのであれば、…、自由技術の抗弁を認める余地があるのではないかと思われる。」（下線追加）と指摘している。

この問題がはっきりと現れてしまうのが、前節で述べた、「PBPクレームの物の構造が解明された結果、同じ構造の物が出願前に存在することが判明した場合」である。例えば、PBPクレームの物と同じ構造の物が、出願より前に「別の製法」で既に製造されていたとして、構造が解明されていなかったため、本当は同じ物であるのにPBPクレームの特許が成立してしまったとしよう。出願後に、PBPクレームの物の構造と先行技術の物の構造が共に解明された結果、同じ物であることが明らかになっ

¹¹⁵ 田中成志, 知的財産法の理論と実務1 [特許法I] (牧野利秋ほか編) (2007) 新日本法規出版, 159-176の167ページ。

¹¹⁶ 古城春実, 日本工業所有権法学会年報第29号 (2005) 有斐閣, 47-77の65-66ページ。

たとする。前節で述べた通り、この場合でも PBP クレームの特許は無効にはならない。そして、PBP クレームの物の構造が周知となると、PBP クレームの物を「構造で特定される物」に置換することの容易性(均等の第3要件)は満たされることになるが、第4要件はあくまで出願時に判断するので、第4要件で均等侵害を否定できるのは、出願より前に先行技術で実施されていた「別の製法」から出願時に容易に推考できるものに限られる。その結果、本稿の「6.」節で述べた説明に基づけば、均等論的な判断により、先行技術で実施されていた「別の製法」等を除き、その物を実施するあらゆる行為について均等侵害が成立しうることになるが、そのような帰結は明らかに不合理であろう。「物同一説」であれば、この PBP クレームの特許には新規性欠如の無効理由が生じることになるので無効にすることができるが、「物同一説」では別の不都合が生じることが本稿の「5.」節で既に説明した通りである。類似する不都合については、さらに「11.」節でも説明する。

PBP クレームの例ほど分かりやすい例を他に探すことは難しいだろうが、この現象は現在の均等の第3要件と第4要件の时期的な不均衡から生じるものであって、PBP クレームに限らず、上記の田中や古城が指摘している通り均等論一般で生じ得る問題である。

それでも権利行使させてよいという考え方もあるかも知れないが、妥当ではないと思う者が多いのではないかと。この問題を回避するためには、さしあたり「第1要件」を使うことができるかも知れない¹¹⁷。すなわち、出願後に開発された技術で

¹¹⁷ 均等の「第1要件」は不要だと論じる者もいる一方で、複数の論者が、「第3要件」の判断基準時を侵害時としたことにより均等の範囲が広がり過ぎることの歯止めとして「第1要件」が機能することを期待している。例えば三村は、「仮に置換可能性及び容易想到性のみを要件としてその判断の基準時を侵害時とするときは、均等の成立する範囲が広範なものとなるが、対象製品等が特許発明特有の課題解決の手段を備えていないときは、そのような対象製品等は、当該特許発明と技術思想を異にするものというべきであって、特許発明の構成と実質的に同一なものということとはできない。本判決が均等成立の要件として(1)の要件を挙げたのは、このような考えによるものと解さ

あって、特許発明とは無関係の技術を基に出願前の公知技術から発明できるような被疑侵害物については、被疑侵害物と特許発明とが共通する部分を「特許発明の本質的部分」だと認定することはせず、被疑侵害物と相違するところを敢えて「特許発明の本質的部分」だと認定することにより、「第1要件」により均等侵害を否定するのである¹¹⁸。これは弥

れる。」(下線追加)と論じている(文中の“(1)の要件”とは「第1要件」のこと。)(三村量一, 法曹時報(2001) Vol. 53, No. 6, 1654-1718の1675ページ)。また設樂は、「なお、出願時説に比べれば、侵害時説の方が利用できる公知技術が増えるわけであるから、…、この点について、均等の範囲が拡がりすぎるとの懸念が実務家の一部にあるようである。しかし、置換可能性における技術思想の同一性の要件ないしは解決原理の同一性の要件(1)の本質的部分の要件)と、次に述べるような当業者の容易想到性の要件を適正に解釈することが重要であり、これによって、特許発明の均等の範囲が拡がりすぎることがないように運用が可能となると思われる。」(下線追加)(設樂隆一, 知的財産法と現代社会 牧野利秋判事退官記念(山中信弘編)(1999) 信山社出版, 299-320の306ページ)と論じており、飯村は、「均等の第1要件は、①均等の範囲が拡大することを抑止する意味において重要であるとともに、②侵害時置換容易説を採用したことによる均等の過度の拡大に対するカウンターバランス的な役割を担うという意味においても重要な要件といえます。」(下線追加)と発言している(飯村敏明, パテント(2014) Vol. 67, No. 3, 128-137の134ページ)。しかし、本気で「第3要件」の歯止めとして「第1要件」を機能させたいと思うのなら、本文で述べる通り、かなり意図的に「第1要件」を使わなければならないだろう。

¹¹⁸ この場合、(大きな声では言えないかも知れないが)「第1要件」の判断基準時は侵害時ということになる。侵害時までには開発された様々な技術を横目で見つつ、侵害時までにはその特許発明とは独立して開発され得たようなものを特許発明の本質的部分だと認定することは避けようということ念頭に置きながら「第1要件」における発明の本質的部分を認定することになる。判断基準時が「侵害時」である「第3要件」に対するカウンターバランスが必要だと言うのなら、均等侵害とすべきではない技術を「侵害時」を基準として見極める機能をどこかの要件に担わせる必要がある。そのような機能は、本来は「第4要件」が担うべきであろうが、現状でそれが無理なのであれば、他の要件に担わせるしかあるまい。なお、特許発明の本質的部分の認定にあたって明細書に開示されていない先行技術を参酌してよいか否かは学者の間で論点になっているが(日本工業所有権法学会年報第38号, 日本工業所有権法学会(2014)の58-59ページおよびその脚注19)、本稿で述べた事情を考えると、明細書に開示されていない先行技術を参酌するかは

縫策ではあるが、現在の均等論の判断基準の不備に起因する問題である以上、致し方ないだろう¹¹⁹。

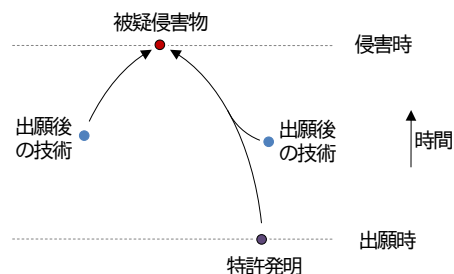
なお本稿の「8.」節でも述べた通り、特許制度の納得感を高めるためには、特許権の侵害となる行為は、その特許発明が元になって生み出されるとみなすことができるものに限られることが望ましく、その特許の権利範囲に含まれる物が、その特許発明とは無関係に独立して生み出されるようなことは稀にしか起こらないことが求められるというのが本稿の立場である(脚注111参照)。現在の特許制度が仮にそういう制度なのだとなれば、どのような特許発明であれ、その特許の出願後に、仮にその特許発明がなかったとしても簡単に生み出されうるような部分が「その特許発明の本質的部分」などと認定することは妥当ではないだろうから、上記のように「第1要件」を弥縫的に使うこと許されるというものだろう¹²⁰。

ともかく、出願後の公知技術は参酌せざるを得ないということになる。「第1要件」を使う以外には、「第5要件」を厳しく判断して均等を否定することも考えられる。

¹¹⁹ 但し、PBPクレームの発明でこれをやると、PBPクレームの物が先行技術の物と構造が同じであることが出願後に分かった時にだけ、「PBPクレームに規定されている製法は発明の本質的部分だ」と認定することになるので、不自然さが際立つことになるかも知れない。均等の5要件に頼らずにこの問題を解決する方策として、古城は、出願後の技術発展までを加味した「自由技術の抗弁」を、均等論とは別に考慮することを示唆している(脚注116の論説の65-66ページ)。

¹²⁰ ここで言っているのは、被疑侵害物が、特許発明がなくても開発され得るものだったのか否かを客観的に見極めるということである。被疑侵害者が現実に被疑侵害物を独自に開発したのか否か(すなわち「独自開発の抗弁」)とは違うことに注意。被疑侵害者が独自に開発したのか否かとは無関係に、独自に開発し得るものであったと客観的に言えるのであれば均等は否定してよいということである。但し、特許発明が一旦公開されると、その発明の技術思想は陰に陽に他の発明に取り込まれて行くものであるから、「特許発明がなくても開発され得るものだったのか否か」を客観的に見極めることはなかなか難しい作業かも知れない(タイムマシンに乗り、特許発明が発明される前の時点に戻って発明を妨害した場合にどう世界になるかを想像することと似ている)。そして、こうした問題を解決するのではなく、問題自体を些末化してしまう方策が、進歩性(特許法29条2項)のハードルを十分に高い位置に保つということなのであるが、それについては機会があれば別稿で検討したい。

またこの問題は、被疑侵害物が「特許出願前の先行技術」から生み出されうる場合に限られるものではない。特許発明とは無関係に生み出されうるようなものである限り同じ問題は発生する(下図)。



特許発明などなくても生み出されうるものを均等侵害にすることは妥当なのか?

しかしここまで来ると、「独自開発の抗弁」とかなり近い状況となってくる。この問題を考えるほど明らかとなってくるのは、「侵害時の置換容易性」(第3要件)があり「出願時の容易推考性」(第4要件)がなければ侵害で、そうでなければ非侵害だと切り分けることが、「依拠性の擬制」の観点からは不完全なものでしかないということであり、被疑侵害者の実施が特許発明に「依拠している」とみなせるのかをより正確に見極める方策を考えず、現在の第3要件および第4要件を使い続けることへの疑問である。

「第3要件」の問題について中山は、「この問題は、均等論を認める根本的な思想に関わるものであり、特許制度の究極的な課題とも関連している。特許権を物権の一種と考え、その範囲は固定しているものであると考えるならば、侵害者側の主観的事情を考慮する余地がないことになろう。それに対して特許法を、経済秩序を維持する競争法制度の一環として捉えるならば、侵害者側の事情を考慮することも背理ではない。」¹²¹と論じており、この問題が特許制度の根本にまで通じているという認識を示している。「8.」節で述べた通り本稿は、特許権というものを、特許発明に対する依拠性を「擬制」

¹²¹ 中山信弘, 特許法第2版, 弘文堂(2012)の444ページ。

することを通して物権的な性格を与えたものだと捉えている。そういう見方からすれば、依拠性を「擬制」できているからこそ、特許権の物権的性格を人々は許容することができるのであり、「特許権は物権の一種だから」というだけで、依拠性を擬制し難い領域にまで目をつぶって権利行使させることを許容できるわけではないということになる。特許権の物権的性格を維持し、被疑侵害者側の個別的事情を考慮せずに制度を運用したいと思うのであれば、特許発明に対する依拠性をできるだけ精緻に「擬制」できるような法整備なり解釈運用なりを目指していくことが求められるだろう。

1.1. 均等論で発生しうる問題と類似する PBP クレームの解釈問題

前節（「10.」節）や脚注 112 で指摘した均等論の問題は、PBP クレームにおいてはさらに顕著に現れる。「5.」節や「6.」節で述べた通り、新規化合物を PBP クレームとして出願し、その後、化合物の構造が解明された場合、PBP クレームに記載されている製法とは異なる製法で同じ化合物を製造する者が特許侵害となるか否かは均等論的判断で決まるべきだというのが本稿の考え方であるが、似たような設例でこの問題をもう一度考えてみたい。例えばある PBP クレームの特許が成立してしばらく経ったころ、ある化学者が、ある有用物質について研究し、構造を解明して新規な化学合成法と共に学術文献で公表したとする。その化学者は、その化合物について特許出願はしなかった。つまり、その化合物はパブリックドメインに置かれたのである。しばらく経ち、皆がその化合物を利用するようになった頃、驚くべきことにその化合物は PBP クレームの物と同一であることが判明したとする。この場合、この PBP クレームの特許はいつたいどうなるのだろうか？

化学者がその論文を公表したのは、PBP クレームの特許が成立した後であるから、先行技術ではないのでこの特許が無効になることはない。そしてその化合物が PBP クレームの化合物と同一であることが周知となったのであれば、その化合物を利用する実施行為は、均等の「第3要件」にいう「置換容

易性」が満たされることになる。

「6.」節においては、化合物の構造が解明され、その化合物が PBP クレームの化合物と同一であることが周知となれば（すなわち「第3要件」にいう「置換容易性」が満たされれば）、均等論的判断により権利行使を許すことに妥当性はあると論じた。すなわち、「置換容易性」が満たされる前から実施していた者に対しては、引き続き実施を許容し、侵害には問わない¹²² 一方で、「置換容易性」が満たされた時点以降に新規に実施を開始するような者に対しては、PBP クレームの特許権を権利行使してよいということになる。しかしその化合物は、上述の通り、PBP クレームの化合物と同一であることが周知になるよりも以前に、誰もが自由に無償で利用することができるパブリックドメインに置かれたものとして周知になっていたのだ。今さら「特許品でした」などということは許されるのだろうか？

現在の均等論を棚に上げて、本稿で述べた依拠性の擬制の考え方にしたがって判断するのであれば、脚注 112 の最後に述べた通り、最初に実施した第三者（化学者）に特許発明に対する依拠性が擬制できるのか否かですべてが決まることになる。すなわち、もしその化学者が、特許発明に依拠してその化合物の研究を行ったとみなせるのであれば、この化合物を実施する者はすべて特許侵害にしてよく、その化学者がやったことは、その特許発明に依拠しているとはみなせないのであれば、特許侵害は否定される。その化学者が公表した論文内容が均等の第3要件に言う「置換容易性」（すなわち、その論文内容を知らないことを前提として、PBP クレームの物を論文に記載されている物に置き換えて理解することの容易想到性）が満たされていないからといって、その化学者の研究に特許発明に対する依拠

¹²² 均等論の一般論についてであるが、これについて設樂は「…、製造行為開始時に容易想到性が否定されれば、その後の製造販売行為のすべてについて均等論が否定されることになるのは、異論がないところであると思われる。」（設樂隆一、知的財産法と現代社会 牧野利秋判事退官記念（山中信弘 編）（1999）信山社出版、299-320 の 316 ページ）（下線追加）と指摘しており、西田もそれに同意している（西田美昭、新・裁判実務大系 4、牧野利秋・飯村敏明（編）（2001）青林出版、182-203 の 199 ページ）。

性がないとみなせるものではなく（脚注 104、112 参照）、もっと違う判断基準が必要なのである。ではどう判断すればよいのか？ それに明確に答えるのは難しいが、少なくとも、その化学者が論文を公表したときに、その論文を見てもなお当業者が、その論文の化合物は PBP クレームの物と同じものであることを容易に知ることができたとは言えない場合には、特許発明に対する依拠性を擬制することはできないということだけは言えるのではないか。そして本節の設例のように、その化合物が PBP クレームの物と同じものであることに気づかれないうま相当の時間が経過したことは、両者が同じものであることを知ることが容易ではなかったことを推認させる証拠となるだろう。それ以上のことについては、私も確固とした主張を持っているわけではない。もし、このような場合に依拠性を擬制できる客観的な判断基準を打ち立てることなどできないのであれば、依拠性を擬制することを諦めて、政策的な観点や公平性の観点で「こういう場合はこうする」と決めてしまうこともあり得ない選択ではないし、あるいは競業法的な手法を採用し、実際にその化学者に特許発明に対する依拠性があったのか否かに基づいて決めることも考えられなくはない。しかしどのようなルールを作るにせよ、少なくともこの問題の深刻さを理解した上で決められるべき事柄であり、「PBP クレームは物の特許だから当然・・・」とか、「特許権は物権の一種だから当然・・・」などという短絡的な思考で決められるべきものではないことだけは確かだろう。

1 2. PBP クレームの記載から出願時に物の構造を直ちに把握できる場合の解釈

PBP クレーム解釈の残された問題に話を移す。これまで説明してきた通り、プラバスタチンナトリウム事件の PBP クレームなどのように、そもそも構造を解明できる見込みに乏しい物の発明の場合には、「PBP クレーム」として特許を取得しても、「製造方法クレーム」として特許を取得した場合に比べて特許権者にメリットが発揮されるとは考えにくく、メリットが発揮され得る発明は、構造が未知の新規な化合物（後日構造が解明されるもの）を見出した場合などに限られる。しかしそうした化合物

の発明以外にも、「PBP クレーム」の特許が「製造方法クレーム」と同じようにしか権利行使できないのでは困ってしまう発明がある。例えば機械系または物品系の発明の PBP クレームなどにおいて、PBP クレームに記載されている製法を基に、その製法により製造される物の構造を直ちに把握することができる発明である。例えば、「円筒 A に合うように開孔された部材 B の孔に円筒 A を挿入して製造した物。」という表現を含む PBP クレームがあった場合に、これが製法限定で解釈されると、部材 B に先に孔を開けて、その孔に合うように円筒 A を作った場合には権利行使できなくなるかも知れないが、製法に限定されないと解釈されれば権利行使できるだろう¹²³。

そして大合議判決や最高裁判決によって、特許権者に最も大きな影響を及ぼすことが懸念されたのが、こうした機械系・物品系の PBP クレームではないか。なぜなら大合議判決においては、こうした PBP クレームは「不可能・困難事情がない」として「不真正 PBP クレーム」だとみなされる結果、製法限定でしか権利行使できなくなるおそれがあるからで、最高裁判決においては、こうした PBP クレームは「不可能・非実際の事情がない」として明確性要件違反だとみなされる結果、特許が無効になるおそれがあるからだ^{124 125}。

¹²³ もちろん、製法が違うことで構造的に違いが生じるというのなら話は別であろうが。

¹²⁴ 大合議判決（平成 22 年(ネ)10043）は、「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」（不可能・困難事情）が存在する場合は PBP クレームを「物同一説」で解釈し、そうでない場合は「製法限定説」で解釈することを判示した。一方、最高裁判決（平成 24 年(受)1204；平成 24 年(受)2658）は、PBP クレームは一般に「物同一説」で解釈するとして上で、「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」（不可能・非実際の事情）がない場合は「明確性要件」（特許法 36 項 6 項 2 号）に違反することを判示した。PBP クレームを使わずに物を特定できるのに PBP クレームを使った場合は、いずれの場合も特許権者に不利益がある。

¹²⁵ こうした懸念を念頭におき、構造を明確に把握できる機械系・物品系の PBP クレームを適正に解釈すべきことについて最高裁判決前に指摘しているものとしては、柴大介、パテント（2015）Vol.68, No. 4,

物の発明を「構造」で記載した方が分かりやすく記載できるものを、深く考慮することなく（またはわざわざ？）PBP クレームとして記載して特許にされてしまったら、第三者にとっては、物の構造を把握するためにいちいちその製法によりどのような構造の物ができるのかを考えなければならず、迷惑な話であるから、なんらかの抑制策を導入した方がよいのは確かかも知れない。しかしPBPクレームが“製法”にも“由来”にも捕らわれない「物」を特定していると解釈されて審査された上で特許になる以上、たとえ通常の物のクレームとして構造で特定して記載できるような物がPBPクレームとして記載されているとしても、そのPBPクレームの物は、物として新規性・進歩性があることが認められて特許になったことに変わりはない。すなわち、通常の物のクレームとして記載できるのにPBPクレーム形式で記載されているからといって、必ずしも不当に広い範囲のものがクレームされているというわけではない。特にPBPクレームの製法の表現から物の構造を直ちに把握することができる場合は、構造で特定せずにPBPクレームとして表現したとしても、第三者に対してさしたる不利益を与えない。

そう考えると、構造で特定できる物の発明がPBPクレームとしてクレームされている場合、出願段階で何らかの拒絶理由にしてクレームを書き直させることは望まれるとしても、特許になったものに対して一律に、大合議判決の「不可能・困難事情」の基準による製法限定解釈や、最高裁判決の「不可能・非実際の事情」の基準による明確性要件違反の適用を行うことは、特許権者に対して不必要に厳しいと言えるのではないか¹²⁶。もしそうした事情の

71-82の72および79ページ；神谷恵理子，「特許権の範囲」(2014)Vol.67, No.8, 97-105の102ページなど。また浅見も、機械分野のPBPクレームに関して、「…、異なる製法であっても同じ物が得られるかどうかは、明細書の記載などから当業者であれば判断できるケースが多いと考えられるので、そのような場合には製法が異なる物に対して権利を及ぼしても問題はないのではなかろうか。」と論じている（浅見節子，平成14年特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書，特許クレーム解釈に関する調査研究(II)報告書(2003)知的財産研究所，83-98の97ページ）。

¹²⁶ 大淵（本稿の脚注18の論説の185ページ、および201-202ページ）や川田篤（脚注70の論説の95

有無で一律に判断を下したりすれば、問題なく権利行使させてもよいと思われる発明（例えば、PBPクレームに記載した製法の表現から物の構造を直ちに把握できるような種類の発明であり、PBPクレーム形式で記載しても第三者に対してさしたる不利益を及ぼすことはなく、特許審査においても適法なものとして認められた上で特許になった発明）に対してまで、「PBPクレーム形式を使う必要がないのに用いた」というだけで特許権者を懲罰的に痛めつける奇異な規範となってしまうだろう¹²⁷。

ページ）は、ドイツではPBPクレームの明確性要件は拒絶理由にはなっても無効理由や異議理由にはならないことについて言及している。また大淵は、本稿の脚注44に挙げた会合において、「…、ちなみに、ある実務界の大物のお考えでは、今回の最高裁は、…、不真正のPBPは、特許庁段階で規制すべきものであるとの考えに立ちつつも、法律上うまくあてはまる条文がないために、近そうなものを探したら、『明確性』というものが使えそうなので、これを使ったのではないかとことです。…」(下線追加)と発言している（本稿の脚注44に挙げた審査基準専門委員会ワーキンググループ第6回会合(平成27年7月3日開催)の議事録を参照)。なお、このようなPBPクレームを審査段階で抑制すべきことについては、最高裁判決前に設楽らも論じていた（脚注7の論説の300ページ、および設楽隆一・石神有吾，ジュリスト別冊(2012)No.209, 130-131の131ページ）。最高裁がどういう経緯でこの判示をするに至ったのかはともかく、本来この種の問題を解決するには、出願段階でのみ拒絶理由とすることでも足りるのに、利用できる条文がないため、現在の日本の特許法の下では、この問題をうまく解決することができないというのは確かではないか。

¹²⁷ 最高裁判決を受けて2015年(平成27年)7月6日に特許庁は、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」(https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm)と題する指針において、クレーム中に「…孔に…ボルトを…挿入し…」と製法的に書いてある場合はPBPクレームだとみなし、不可能・非実際の事情がない場合は明確性要件違反になるのに対し、「…孔に…ボルトが…挿通されており…」と書いてある場合はそのまま容認する旨を表明した(類型(1-1))。どうしてもよいように見えるこうした表現の違いで、もし特許が無効になるか否かが決まるのなら、最高裁判決がもたらす滑稽な事態となっていたことだろう。例えば、本稿の脚注44に挙げた審査基準専門委員会ワーキンググループ第6回会合においても、委員の一人は、「例えば今の類型(1-1)ぐらいでしたら、実質的に判断すれば、これは『てにをは』の問題で、…、こういうものにまでいちいち拒絶理由とするのはどうか、そもそも明確なのではない

この問題に対処するために岡田¹²⁸は、最高裁判決後に出した論説において、「製法的な記載であって広義には製造方法の記載と捉え得る場合であっても、状態・配置関係等を規定していることが明らかで、一義的に明確に理解できる製法的な記載は、

かというのが私の個人的な意見です。…」と述べ、他の委員も「…、まさに…委員が御指摘になっているように、ある意味、本来認められるべきものがまさに文言上のといいますか、『てにをは』上の話でぶれてしまうというのは、…、非常に大きな問題を抱えていると思っております。…」と述べている（議事録を参照）。この「類型(1-1)」のボルトのクレームの例については、平井・西脇も、「…、このような場合には補正をしなくても、当業者にとって、一見してその技術内容は明確ではなからうか。」と述べている（脚注22の論説の21ページ）。またこの事例については設楽もある講演で「少し面白い」と発言し（脚注70の論説の103ページ）、「ネジの例は不明確ではないのではないかという指摘についてはそのとおりだと思います。」「…、誰も無効とはいわないだろうし、個人的には補正、訂正をせずに放置しておいてもよいと思っています。」とコメントしている（同108ページ）。これらの意見や、最高裁判決後に特許庁が一般財団法人知的財産研究所に委託して行った「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査の取扱いに関する調査研究」における有識者らの意見聴取などを受けて特許庁は、平成28年3月30日、上記の「類型(1-1)」を大幅に修正し、これまで不可能・非実際の事情を審査するとしていたボルトとナットの事例を含む複数の事例を削除した（「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて」(https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C151125.htm#h280330)の「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所改訂の背景及び要点」(https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C151125/c15_01.pdf)を参照)。特許庁のこの対応や設楽（知財高裁現所長）の発言からして、些細な表現の違いで不可能・非実際の事情がないと判断されて特許が無効となる事態は回避されそうだが、そもそも最高裁が「不可能・非実際の事情」なるものを基準として持ち出したことの是非が問われるべきだろう。なお、似たような事態が起こることは、大合議判決の基準でも同じである（大合議判決の判示を形式的に捉えれば、「ボルトを…挿入し」と書いてあると不真正PBPクレームだとみなされて「製法限定」で解釈されるということになる）。孔にボルトを挿入せずに挿通される状態にすることが想定されなければ、このケースでは特許権者に不利益はないだろうが、本稿の「12.」節の本文で挙げた円筒と孔の例では、「製法限定」で解釈されると、特許権者はあまり本質とは言えない表現の違いのために製法限定でしか権利行使できなくなる懸念があった。

¹²⁸ 脚注75の論説の52ページ。

本判決が言うところの製造方法には該当しないというべきであろう。」と論じている。また前田¹²⁹も最高裁判決後に、「エチレンオキサイド・プロピレンオキサイドランダム共重合体」といった、広義にはPBPクレームだとみなしうる表現であっても、それが慣用化している場合や、PBPクレーム形式の方が簡潔に表現できる場合には、そのクレームを認めるべきだと指摘している¹³⁰。また特許庁¹³¹も、「樹脂組成物を硬化した物」、「貼付チップがセンサチップに接合されている物品」、「AがBと異なる厚さに形成された物」、「AとBを配合してなる組成物」などの表現については、単に状態を示すことにより構造・特性を特定しているに過ぎずPBPクレームには当たらないとの見解を示すことで、これらのクレームを許容することを最高裁判決から一箇月後には明らかにしており、翌年（平成28年）の3月30日に改訂した審査ハンドブックにおいては、脚注127で述べた通り、「不可能・非実際の事情」を審査するとしていた幾つかのクレームの事例を削除した他、さらに踏み込んで、「…、明細書、特許請求の範囲、及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し、『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』が明らかであるときには、…、…明確性要件違反とはしない。」（審査ハンドブック第II

¹²⁹ 前田健, AIPPI (2015) Vol. 60, No. 8, 706-724 の708、および714-715ページ。

¹³⁰ 吉田も、最高裁判決の評論において、「エチレンプロピレン共重合体」などの慣用化した表現や、「ヒト白血球由来インターフェロン」などのように由来で物質を特定する表現について、実務的に定着しているならば当業者は容易に理解ができるはずであり、明確性要件違反というべきではないと指摘している（吉田広志, ジュリスト (平成27年度重要判例解説) (2016) No. 1492, 263-265 の265ページ)。

¹³¹ 脚注127の「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」の5ページ。また脚注51の「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて」(https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C151125.htm)のウェブページにおいても、PBPクレームに当たらないとみなすクレーム例が平成28年1月27日付けでさらに追加された（「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例の追加」のリンク (https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C160127/pbpc_higaitou.pdf)を参照)。

部第2章2204の1(1))と明記した¹³²。

審査ハンドブックにおいて特許庁が明らかにした通り、「状態・配置関係等を規定していることが明らか」である場合などに限らず、PBPクレームの記載から物の構造を直ちに把握できる場合は、そもそも発明は明確なのだから、特に特許になった後においては、明確性要件の無効理由はないものとして扱うことが求められるだろう。

1.3. PBPクレームが不明確となる類型

前節で述べた通り、PBPクレームの記載から出願時に物の構造を直ちに把握できる場合は、PBPクレームは不明確とは言えない。しかし、たとえPBPクレームの記載から物の構造を把握できる場合でも、直ちに把握できない場合は話が変わってくる。すなわち、PBPクレームの記載から出願時に物の構造を把握できる場合であって、かつ、直ちに把握できない場合には、そのPBPクレームは不明確となり得る。

具体例を挙げると、1つ目の例としては、本稿の「3.」節で例示した「蛇足型」のPBPクレームが挙げられる。

【請求項1】

積み木Bの上空で円を描くように積み木Aを3回まわしてから、積み木Bの上に積み木Aを置く工程により製造される、積み木Bの上に積み木Aが積み重なった物。

【請求項1】

富士山山頂で分子Xと酸素を反応させる工程により製造される、 X_2O という分子そのもの。

こうしたPBPクレームは、製法の記載は物を特定するために役立っていないのに意味ありげに見える（あるいは、製法の記載が物を特定しているの

か否かがよく分からない）という点で不明確であるから、まさに明確性要件に違反するものとして拒絶し、明確な表現に補正された上で（あるいは、製法の記載が実際に物の構造に影響を与えているのであれば、その事実が明らかにされた上で）、特許になることが求められるだろう。また、このようなPBPクレームが特許になってしまった場合は、製法の記載に意味があるのかないのかが明白でない限りは「明確性要件」に違反する（すなわち無効理由がある）と言えるだろうし、また、たとえクレームを訂正させずに権利行使させるとしても、製法の記載が意味ありげに見えるのだから、その記載が物の構造を特定する役割を果たしているとみなして（すなわち、2つ目の例で言えば、単なる“ X_2O ”という分子を意味しているのではなく、富士山山頂で反応させることにより生じる未知の特別な特性を持つ分子をクレームしている）とみなして）権利行使させることにも理由はあるかも知れない。

PBPクレームが不明確となる2つ目の例としては、「PBPクレームの記載を見ても物の構造を直ちに把握できないが、よくよく考えれば、物の構造を把握できる場合」が挙げられる¹³³。具体的な例を

¹³³ なお、PBPクレームの記載を見てよくよく考えても構造が把握できないのなら、そのPBPクレームの物は、「製法で特定された、構造が把握できない物」と解釈されることになり、本稿の「3.」～「5.」節で取り上げた構造が未知の物のPBPクレームと同様の解釈となる。つまり文言解釈による権利行使としては、製法に基づく権利行使はできても、構造に基づく権利行使はできないということになるだろう（PBPクレームの記載を見てよくよく考えても構造が把握できないのだから）。たとえ「出願人がクレームしたかった物」の構造は「これだろう」と想像することが可能であるとしても、それがPBPクレームの物だということにはならない（クレーム解釈の目的が「出願人の意図の探索」ではないことについては、本稿の脚注37も参照）。最高裁が判示した「不可能・非実際の事情」を判断するにあたっては、「出願人がクレームしたかった物」にそういう事情があるのか否かを判断するのは誤りであり、あくまで「PBPクレームで特定される物」にそういう事情があるのか否かが判断されるべきだろう。それを念頭において考えると、もしPBPクレームの記載を見てもクレームされている物の構造・特性を把握できないのなら、（発明が本当に不明確で、そもそも判断さえできないという場合はともかく、）不可能・非実際の事情は基本的には「ある」ということになるだろう。そうすると、不可能・非実際

¹³² この改訂については、愛知靖之（Law and Technology (2016) 別冊 No. 2, 64-74 の 68 ページ）や設楽隆一（RCLIP 日韓知財シンポジウム (2016 年 7 月 23 日開催) 配布資料 21-22 ページ）も肯定的に評価している。

挙げれば、「折り紙の鶴」を、折り方のみで規定するような場合が想定できるだろう。例えばPBPクレームに、「正方形の平面材を、対角線で二つ折りにして直角二等辺三角形を形成し、さらにそれを二つ折りにして半分の大きさの直角二等辺三角形を形成し、袋状になっている2つの部分をそれぞれ開いて正方形を形成し、・・・」などと最後まで文章のみで鶴の折り方が記載されているとして、明細書には最終的な鶴の構造が掲載されていないとしたら、折り方の文章だけを見て最終的な鶴の構造を想起することはかなり困難と思われる¹³⁴。それ以外にも、「〇〇規則からなるセル・オートマトンを初期値△△から1000回繰り返すことにより形成される構造からなる物」¹³⁵なども、実際にやってみることは可能であり、やってみれば構造は明確に分かるのだろうが、明細書中に構造が記載されていない場合、文章だけを見て構造を想起することは困難で

的事情が「ない」ことが起こり得るのは、PBPクレームの記載から物の構造・特性を把握できる場合（本文で例示した通り、製法の記載は意味ありげに見えて実は蛇足である場合や、PBPクレームの製法の記載をよくよく考えたり、実際に実施すれば構造を把握できるが、そうしなければ把握できない場合）に限られることになる。

¹³⁴ 渋谷（渋谷達紀，知財ぶりずむ（2012）Vol. 10, No. 117, 21-26の24ページ）は、「発明の構成を理解しやすくするために、構成の記載と併用またはこれに代えて使用する」ようなPBPクレームは認められてよい旨を論じ、その具体的な例として「折り紙の鶴」をクレームする場合を挙げている。確かに折り紙の鶴をクレームするにあたって、構成の記載と「併用」する場合は許容されてよいのかも知れない（但し最高裁判決において千葉は補足意見において、「・・・，発明の構成をより分かりやすくするためであれば、製造方法については、特許請求の範囲にではなく、『発明の詳細な説明』に記載することで足り、そうすべきである。」と述べている）、あるいは、折り方を「図」で表現するのならよいのかも知れないが、折り方を文章のみで記載したら、かなり分かりにくいのではないかと。なお、本稿において折り紙の鶴は単に例として挙げただけなので、折り紙の鶴くらいなら簡単だと思うのであれば、より複雑怪奇な折り紙を想像して欲しい。

¹³⁵ 「セル・オートマトン」とは、予測困難な構造や現象を単純な規則で生み出す計算モデルの一種。規則自体は単純明快であり、規則と初期値さえ決まれば、それにより生み出される構造も1つに決まる点で、構造も明確だとは言えるが、実際に計算を行わずに規則と初期値から構造を把握することは一般に困難である。

ある。これらの例は、製法を実施すれば、最終的な構造は一義的に決まるし、また、その構造は明確となる。しかし、だからと言って、これらのPBPクレームを、同じ構造を持つ物に対して、何の問題もなく権利行使させてよいとは言えないのではないかと。なぜなら、これらのPBPクレームがクレームしている物の構造は、PBPクレームに規定されている製法の記載からは直ちに把握することはできず、構造を把握するためには、よほど考えを巡らせるか、あるいはその製法を実際に実施してみる必要があるからだ。

これらのPBPクレームを、本稿の「6.」節で述べた「製法特定物説」、すなわちPBPクレームの物を「製法で特定される物であって、“製法”にも“由来”にも限定されない物」だと捉えるとどのように解釈されるだろうか？ 例えばPBPクレームにおいて、折り紙の構造が折り方のみで規定されている場合、そのPBPクレームは、「折り方で特定される物であって、“製法”にも“由来”にも限定されない物」だと捉えることになる。本稿の考え方は、たとえその結果出来る折り紙の構造が、実際に折ってみたり、折り方をよくよく考えれば把握できるとしても、PBPクレームをその構造に置き換えて解釈するのではなく、文言解釈としては、「6.」節で述べたように、あくまで「折り方で特定される物であって、“製法”にも“由来”にも限定されない物」だと解釈し続けるというものである。そして、「折り方」でなく「構造」に基づいて、異なる製法で製造した同じ構造の物に対して権利行使できるか否かは、均等論的判断ということになる。例えば「12.」節で述べたように、PBPクレームの製法の記載から直ちに構造が把握できるような場合は、被疑侵害者の実施時においても、PBPクレームの物を構造で特定された物として把握することは当然直ちにできるのだから、均等論的判断においても、構造で特定された通常の物のクレームと同じような権利行使が許容されてもよいだろう¹³⁶。一方、

¹³⁶ 但し、特許権者は構造を把握していたにもかかわらず、構造で特定せずにPBPクレームを使ったということになると、「構造で特定される物」の発明は「意識的に除外した」（均等の第5要件）とみなされるかも知れない。仮にそうなると、均等論的な権利行使（構造に基づく権利行使）は否定されることになるので、

折り紙の鶴のような複雑な構造が折り方のみで特定されており、明細書等を見ても構造が直ちに把握できない場合は、たとえ折ってみれば構造を把握できるとしても、構造に基づいて権利行使できると直ちに結論することはできず、その“鶴”という構造にたどり着くことが、その PBP クレームの特許発明に依拠することなしにはできなかつたろうとみなせるのか¹³⁷ や、構造で特定するクレームを記載できたはずであるのにそれをせず、PBP クレームとして特許を取得した出願人の責任を問う必要がないのか¹³⁸ などに依存することになる。そうした判断要素は、均等論一般で求められる判断要素と変わるところはない。

大合議判決は、出願時に構造等で特定して記載できる物をクレームしている PBP クレームを「不真正 PBP クレーム」と呼び、一律に「製法限定」で

事実上、PBP クレームの製法を実施する場合にしか権利行使することはできなくなるかも知れない（すなわち、大合議判決の不真正 PBP クレームに対する扱いと一致することになる）。しかし PBP クレームの製法の記載から構造を直ちに理解できる場合にそのままして権利行使を制限するのは懲罰的過ぎるようと思われる。脚注 26 でも述べた通り、出願人が意識していたとしても、「第 5 要件」で均等を否定することが妥当とは言えないこともある。なお、PBP クレームの製法の記載から構造を直ちに理解できる場合は、構造に基づく権利行使は PBP クレームの「文言解釈」の範囲内とも言えるかも知れない。

¹³⁷ 均等の「第 3 要件」と「第 4 要件」に対応している。「10.」節で述べた通り、現在の均等論の「第 3 要件」と「第 4 要件」の判断基準には問題があると思われるので、現在の基準をここで具体的に当てはめて説明することはしないが、特許発明から被疑侵害物という均等物にたどり着く道筋（第 3 要件に対応）があり、特許発明に頼らずにたどり着く道筋（第 4 要件に対応）がないのであれば、被疑侵害物は特許発明に依拠しているとみなせるということになるだろう。

¹³⁸ 均等の「第 5 要件」に対応している。均等の一般論として、この要件をどれだけ厳しく適用するかは、1 つ前の脚注で説明した事項、すなわち、「被疑侵害物を実施することは、PBP クレームの特許発明に依拠することなしにはできなかつたろう」という判断が、どの程度正確に行われ得るのかに依存するかも知れない。「10.」節で述べた通り、現在の均等の「第 4 要件」は出願時に知られていた先行技術から容易なものしか均等を否定することができないため、均等を認めすぎてしまうきらがある。このような状況のもとでは、「第 5 要件」（または「第 1 要件」）を比較的厳しく判断して均等を否定しなければ、バランスが取れないだろう（脚注 118 の最終文も参照）。

権利行使させることを判示した。本稿の考え方によれば、「不真正 PBP クレーム」であっても、PBP クレームの製法の記載から直ちに構造が把握できるものについては、構造で特定された通常の物のクレームと同様に権利行使することが許容されうる。なぜなら、上述の通り「製法で特定される物」を直ちに「構造で特定される物」として理解することが可能であるため、均等侵害（または柔軟なクレーム解釈に基づく文言侵害；脚注 136 参照）を認めるべき要件が満たされるからである。従って、そういう場合の本稿の考え方は、大合議判決の考え方とは一致しないかも知れないが、PBP クレームの記載から構造を把握できるにもかかわらず、それが困難な場合（よくよく考えたり、実際に製法を実施したりしなければ把握できない場合など）は、均等は成立せず、構造に基づく権利行使は否定されることになる。従ってそのような場合については、「製法限定」で権利行使させるという大合議判決には合理性を見出すことができる。

また、そのような PBP クレームは、よくよく考えれば製法の記載から構造を把握することができるので、ともすれば構造に基づいて権利行使できるかのように見えるという意味で、紛らわしく、不明確だと言うこともできるだろう。最高裁判決が明確性要件を持ち出して PBP クレームを規制しようとしたことも、その意味では合理性を見出すことができる。

最高裁判決において裁判所は、「不可能・非実際の事情」があるものは明確で、「不可能・非実際の事情」がないものは不明確だと説示したが、これについては、「理解できない」、「むしろ逆ではないか」という趣旨の感想が複数の論者から上がっている¹³⁹。PBP クレームを「物同一説」で解釈しよう

¹³⁹ 例えば潮海久雄（IP マネージメントレビュー（2015）Vol. 18, 36-47 の 45 ページ）は、「…、一般には、構造等による特定が困難であればあるほど、同じクレームの『方法』の記載が第三者にとって明確になるというのは理解しにくい。」と論じており、中山一郎（AIPPI（2015）Vol.60, No.10, 866-888 の 876 ページ）は、「…構造、特性が不明であると言いだしてしまうと、『不可能・非実際の事情』が認められるときというのは、そもそも構造、特性による特定が不可能・非実際のであるわけですから、なおさら明確性要件を充足しないはずです。しかし、最高裁によれば構造、特性による特定が不可能・非実際のであるなら

とした場合には、そのような否定的な感想が出るのはもっともであろう¹⁴⁰。しかし本稿のように、PBPクレームを「製法で特定される物であって、“製法”にも“由来”にも限定されない物」だと解釈する場合、「不可能・非実際の事情」がある物のPBPクレームは不明確にはならない。なぜならそのPBPクレームは、構造が解明されない限りは「物の構造」に基づいて権利行使することはできず、PBPクレーム中に記載されている製法に基づいてしか権利行使はできないからである。そして、仮に物の構造が解明されたとしても、均等論的な判断が行われることにより、被疑侵害者の行為を侵害だと判断することが許容できる条件（均等の要件の充足）が整わない限りは物の構造に基づいて権利行使することはできない。つまり、そういったPBPクレームが権利行使できる範囲は、とりあえずは製法限定で画される範囲となり、それが後日拡大されることでも、被疑侵害者の予測を無視して拡大されること

とはならないから、その発明は明確だと言えるのである。それに対して、PBPクレームの記載をよくよく考えれば（または実際に製法を実施すれば）出願時に構造を把握できるような場合、たとえそうであっても、均等論的な判断が行われることにより、構造に基づいて権利行使することは否定されるのではあるが、ともすれば構造が同一の範囲にまで広く権利行使できるように見えてしまう点で不明確なのである。

そうしたPBPクレームを明確にするためには、クレームにおいて物を構造で特定し、物の構造を直接的に把握できるようにすることが好ましく、そうしておけば、その特許権は構造に基づいて権利行使することができるだろう。つまり製法の記載だけでは構造を把握しにくいようなPBPクレームは、構造を把握できるように出願段階で書き直す方が出願人にとっても有利なのであるから、出願段階でむしろ積極的に何らかの理由で拒絶してもらい、より明確で権利行使しやすいクレームに書き直すことは出願人にとっても利益となるだろう。

発明は明確であるというわけですから、言葉尻だけを捉えますと、矛盾している感もしなくはありません。」と発言しており、井関涼子（Law and Technology (2015) No. 70, 1-10 の 8 ページ）は、「しかし、明確ではないという点では、物の構造等による特定に不可能・非実際の事情があるか否かにかかわらず、すべてのPBPクレームについて同様である。むしろ、不真正PBPクレームより、不可能・非実際の事情のあるPBPクレームのほうがより不明確であるとの指摘もあり、…」と論じており、飯村敏明（特許研究 (2015) No. 60, 1-4 の 4 ページ）は最高裁の判示について、「…、物を特定することが『不可能』ないし『およそ实际的でない』事情がある場合には、そうでない場合には不明確であったはずの記載が、何故に明確と評価されることになるのかについての説明はされていない」と論じており、吉田和彦（法の支配 (2016) 180号, 131-150 の 144 ページ）は、「不可能非実際の基準が充足される場合に、…、なぜ不明確だったものが明確になるのでしょうか。…「…不可能…、…实际的でないという事情」は、…、明確性を増す事情にはなり得ない。」と論じており、田村善之（脚注5の論説の11ページ）は「…、クレームの記載が明確になっていないにもかかわらず、なにゆえその場合に明確性要件違反が治癒されるのか、判然としない。」と論じており、吉田広志（脚注130の論説の265ページ）も「…、不可能・非実際の事情というクレーム外の事情が存在したところで、クレームそれ自体に予測可能性がないことには変わらないはずではないか」と論じている。

¹⁴⁰ 最高裁は「物同一説」の解釈を採ったのだから、これらの批判は確かにもっともである。

以上の通り、構造で特定することが可能な物がPBPクレームとしてクレームされている場合であっても、そのPBPクレームを文言通り、すなわち、「製法で特定される物であって、“製法”にも“由来”にも限定されない物」だと解釈し、均等論的な判断を狭みつつ権利行使させることによって、クレームの記載から直ちに構造を把握できる場合は、構造が同一の範囲にまで広く権利行使が認められ、クレームの記載から構造を把握するのが困難である場合は、製法限定でしか権利行使が認められないことになり、状況に応じて権利行使できる場面は自然に適切な範囲に調節されることが理解される。

本稿の立場からすると、大合議判決の「不可能・困難事情」を用いた判断基準も、最高裁判決の「不可能・非実際の事情」を用いた判断基準も、本来であれば均等論的な判断を通して場合分けすることが求められるものを、均等論に拠らずに切り分ける基準を打ち立てようとしたものだと理解することができる。しかし「6.」節で述べた通り、新規化合物のような発明であって、物の構造が後日解明される場合のPBPクレームの特許権の権利行使においては、均等論的な判断を介してこそ適切に判断することができるのであり、いずれの判決も、この場

合に「物同一説」に基づいて広すぎる権利行使を許してしまう懸念がある点で基準としては不完全だと言えるだろう。また、「12.」節で述べた通り、PBPクレームの記載から物の構造を直ちに把握することができる発明の権利行使を不当に制限してしまう点でも不都合が生じうる。これらの不都合は、「不可能・困難事情」や「不可能・非実際の事情」による切り分けは、本来求められる均等論的な判断基準を不完全にしか代替できないことに起因している。

14. おわりに

本稿で述べた通り、理論的に正確な PBP クレームの解釈は「製法特定物説」、すなわち、PBP クレームに記載されている製法は物を特定するために記載されているのだとみなした上で、その文言をそのままに解釈することによって、後で判明した構造に機械的に置き換えて解釈（物同一説）することでもなければ、その製法で作られたという“由来”を持つものに限定して解釈（製法限定説）することでもない。たとえ物の構造が解明されようとも、PBP クレームの文言解釈は、あくまで「製法で特定される物であって、“製法”にも“由来”にも限定されない物」だと解釈し続けることが重要なのである。

そして、他の製法で製造した同じ構造の物に対して権利行使できるか否かは、被疑侵害者が実施している物が、PBP クレームの特許発明の均等に該当すると判断されるか否かにかかっている。

このように、PBP クレームの特許の権利行使にあたって、物の製法によらず、物の構造に基づいて権利行使できるか否かを決めるのは均等論的な判断である。そして、それを判断するのは裁判所であるから、裁判所がその判断を適切に行えるか否かが、PBP クレームの特許が適切に機能できるか否かを決することになる。もし裁判所が均等論の適用に消極的で、PBP クレームの特許を十分に権利行使させることが期待できないとか、あるいは、そもそもそのような判断を裁判所に任せること自体、負担が大きく現実的ではないというのであれば、次善の策として、本来よりも広い文言解釈を PBP クレームに与えることもあり得ない選択ではないかも知れ

ない（本稿の脚注 104 参照）。それを考えれば、今回、最高裁が PBP クレームの解釈として「物同一説」という広すぎる解釈を判示したということも全く不合理とは言えないのかも知れないが、裁判所にはこれからも、PBP クレームに本来求められる解釈は何であるのかについて、問題意識を持ちながら判断を行うことが期待されるだろう。この点、「製法特定物説」を提唱したのは知財界において指導的立場にある裁判官であるし（本稿の「6.」節参照）、PBP クレームの物の構造が後日解明された場合に一律に「物同一説」に基づいて権利行使させることについては最近でも疑問を表明していることを考えれば（本稿の 23 ページ、脚注 70 参照）、この問題に関する重要な指摘は裁判官側から提供されていると言えるかも知れない。

また特許庁においては、製法の記載が蛇足となる PBP クレームを排除したいあまり、構造や特性で物を限定する記載を PBP クレーム中に記載することを拒んだり、逆に PBP クレームを拒絶したいあまり、クレーム中の製法の記載を無理に蛇足とみなすようなことをすべきではなく（「3.」節の後半）、適切な審査運用を継続することが望まれる。

そして学界においては、「PBP クレームの発明は“物の発明”である」と評した時点で、既に PBP クレームの発明の一般概念化・カテゴリー化に一步を踏み出しているのであり、それによって発明の実体を見誤るおそれが生じていることに留意すべきだ。たとえ「物の発明」であっても、「製法」で特定された物の発明と「構造」で特定された物の発明は異なる。クレームの発明をカテゴリーに振り分けて、カテゴリーに即して発明を理解しようとするのではなく、あくまでクレームの文言に基づいて理解し続けてこそ整合性のある解釈を導くことができる。

それでもなお、PBP クレームの解釈問題は解決にはほど遠い。それはこの問題が、均等論が抱えている問題と同様に、依拠性の判断を廃した絶対的独占権の制度設計の難しさに関わる問題であり、特許制度の根本的な歪みに触れることなしに解決することはできないからである。

（次ページにまとめの図）

本稿の PBP クレームの解釈に基づく権利行使の
具体的な違い

PBP クレームの記載から構造を把握できる発明

- ・ **PBP クレームの記載から直ちに構造を把握できる場合**（単純な機械系・物品系の発明など）
 - 製法の記載から構造を直ちに把握できるのなら、均等論的な判断を待つまでもなく構造に基づいて権利行使できると結論できる。但し、構造で特定する方が簡潔に書けると思われるものについては、発明を明確にするために、出願段階で通常の物のクレームに書き直させる方がよいかも知れない。
- ・ **PBP クレームの記載から構造を把握するのが困難な場合**（複雑な折り紙のような発明や、製法の記載が蛇足である場合など）
 - PBP クレームが不明確となるケース。PBP クレームの記載から構造を把握するのが困難な場合（実際に作ってみなければどういう構造なのかを理解しにくい場合や、製法の記載が蛇足であるのに意味ありげに見える場合）は、「明確性要件違反」の無効理由があるものとみなすか、均等論的な判断においても製法限定でしか権利行使できない。従って、PBP クレームのままでも第三者に重大な不利益を与えることはないが、構造が分かりやすいように書き直す方が出願人にとって有利なのだから、出願段階で補正させる方がよいだろう。

PBP クレームの記載から構造を把握できない発明

- ・ **出願後に構造が解明されている場合**（新規化合物の発明など）
 - PBP クレームのメリットが発揮されうる唯一のケース。物の構造に基づく権利行使は、均等論的な判断（「6.」節参照）に基づいて行う。なお、「同じ物であれば一般に依拠性は擬制できる」というのであれば、たとえ均等の第3要件（置換容易性）が満たされなくても権利行使させてよいのかも知れず（脚注 104 参照）、その場合は「物同一説」と同じ解釈となる。しかし、本当にそれでよいのだろうか？
- ・ **出願後にも構造が解明されていない場合**（複雑な組成物の発明など）
 - プラバスタチンナトリウム事件の発明や iPS 細胞の発明など、多くのケースがここに含まれる。構造が不明である以上、均等論的な判断をもってしても構造に基づいて権利行使しようがないのだから、製法限定で権利行使するしかない（将来も構造が解明される当てがないことが明らかであれば、出願段階で拒絶して、製造方法クレームで特許にさせることも考えられるが、それを出願段階で判断することはできるのだろうか？）。