

知的財産高裁平成24年1月27日判決（大合議判決）

「プラバスタチンナトリウム（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）」事件

平成24年7月13日

AE海老名・綾瀬法律事務所 弁護士 中道徹

toru.nakamichi@ebiaya.com

第1 特許権侵害訴訟における技術的範囲の確定

1 請求項（「本件発明」）。

次の段階：

製造方法

- 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TON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。

※LDL コレステロール低下剤

2 プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは？

物の発明において、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合のクレーム形式

3 発明の種類は？

プラバスタチンナトリウム → 物 → したがって、物の発明

「ホログラフィック・グレーティング」事件 知財高判 H19.9.20 平成18（行ケ）10494号

プロダクト・バイ・プロセス・クレームにあつては特許請求の範囲に物の製造方法(プロセス)が記載されていてもその記載は発明の対象となる物(プロダクト)を特定するためであり物の製造方法についての特許を請求するものではない。したがってプロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれた発明のカテゴリーはあくまで「物の発明」であつて「方法の発明」ではないし「物の発明」かつ「方法の発明」ということもできない。

4 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈についての学説（特に特許発明の技術的範囲の確定を中心に）

- ア 製法限定説 クレーム記載の製造方法により製造された物に限定されると解する立場
- イ 物同一説 これに限定されないという立場（多数）
- ウ 折衷説 例外を認めるア説（有力）、例外を認めるイ説など

※換言すれば、製法が異なる物であれば非侵害とするか否か？

5 裁判例

物同一説的な裁判例が主流

「止め具及び紐止め装置」事件 東京高裁 H14. 9. 26 平成 14 年(ネ)第 1089 号

本件発明 1 の構成要件 F は、「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される」というものであるから、「弾性体は外殻体の孔を通して外殻体の内部に導入されるものであって、外殻体の形成前には外殻体の孔も存在せず、弾性体を、外殻体の形成前に、外殻体の孔を通して外殻体の内部に導入させることはあり得ない」との前提解釈に立てば、被告製品は本件発明 1 の構成要件 F を充足しないことになる。すなわち、構成要件 F が製造方法を特定したかのような限定となっているので、弾性体が、「孔と中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面上の連続隊である外殻体(構成要件 B)の孔(構成要件 C)を通して、当該外殻体の内部に挿入されるものでなければ、本件発明 1 の構成を充足しないかのように解釈すべきものとも考えられる。

しかしながら、構成要件 F を除外して物の発明である本件発明 1 を特定することができないというのであればともかく、構成要件 F を除外しても本件発明 1 の物としての構成は特定可能であり、また上記のような前提解釈を採用すべき特段の事情を認めるべき証拠はないので、構成要件 F に係る方法以外の製造方法によらないで製造された物も、他の構成要件のすべてに該当する物であれば、本件発明 1 に含まれ得るものというべきである。したがって、被告製品の侵害の有無を判断するに当たっては、構成要件 F の充足の有無を除外して考えるべきものである。

「酸性糖タンパク質 (EP0)」事件 東京地裁 H11. 9. 30 平成 9 年(ワ)第 8955 号

一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定された物であっても、対象とされる物が特許を受けられるものである場合には、特許の対象は飽くまで製造方法によって特定された物であって、特許の対象を当該方法によって製造された物に限定して解釈する必然はなく、これと製造方法は異なるが物として同一であるものも含まれると解することができる。右のように解すべきことは、特許庁の「物質特許制度及び多項性に関する運用基準(昭和五〇年一〇月)」が、特許請求の範囲の記載要領につき、「(1)化学物質は特定されて記載していなければならない。化学物質を特定するにあたっては、化合物名又は化学構造式によって表示することを原則とする。化合物名又は化学構造式によって特定

することができないときは、物理的又は化学的性質によって特定できる場合に限り、これらの性質によって特定することができる。また、化合物名、化学構造式又は性質のみで十分特定できないときは、更に製造方法を加えることによって特定できる場合に限り、特定手段の一部として製造方法を示してもよい。ただし、製造方法のみによる特定は認めない。」と定めている趣旨にも合致するものである。

ウのうち例外を認める製法限定説も増えつつある。

本件の原審 東京地裁 H11.9.30 平成9年(ワ)第8955号

本件特許の請求項1は、「プラバスタチンラク톤の混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」と記載されて物質的に特定されており、物の特定のために製造方法を記載する必要がないにもかかわらず、あえて製造方法の記載がされていること、そのような特許請求の範囲の記載となるに至った出願の経緯（特に、出願当初の特許請求の範囲には、製造方法の記載がない物と、製造方法の記載がある物の双方に係る請求項が含まれていたが、製造方法の記載がない請求項について進歩性がないとして拒絶査定を受けたことにより、製造方法の記載がない請求項をすべて削除し、その結果、特許査定を受けるに至っていること。）からすれば、本件特許においては、特許発明の技術的範囲が、特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定されないとする特段の事情があるとは認められない（むしろ、特許発明の技術的範囲を当該製造方法によって製造された物に限定すべき積極的な事情があるということができる。）。

したがって、本件発明1の技術的範囲は、本件特許の請求項1に記載された製造方法によって製造された物に限定して解釈すべきである

6 特許・実用新案審査基準

1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法

(略)

(3) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)

請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する(注)。したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。

(注)このように解釈する理由は、生産物の構造によってはその生産物を表現することができず、製造方法によってのみ生産物を表現することができる場合(例えば単離されたタンパク質に係る発明等)があり、生産物の構造により特定する場合と製造方法により特定する場合とで区別するのは適切でないからである。したがって、出願人自らの意思で、

「専ら A の方法により製造された Z」のように、特定の方法によって製造された物のみ
に限定しようとしていることが明白な場合であっても、このように解釈する。

※1.5.1(2) ただし、請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語(発明特定事項)の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。

また、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考慮する。

例 1 : 「製造方法 P (工程 p1, p2…及び pn) により生産されるタンパク質」

例 1 の場合、製造方法 Q により製造される公知の特定のタンパク質 Z が、製造方法 P により製造されるタンパク質と同一の物である場合には、方法 P が新規であるか否かにかかわらず、新規性が否定される。

例 2 : 「溶接により鉄製部材 A とニッケル製部材 B を固着してなる二重構造パネル」

例 2 の場合、仮に溶接以外の方法で、溶接により固着した二重構造パネルと同じ構造の物が得られるものとする、それが公知である場合には、新規性が否定されることになるが、通常は溶接により固着された物と同一の構造の物は他の方法では得られないため、溶接という方法を使用した二重構造パネルの発明が公知でなければ新規性は否定されない。

7 海外 (米国)

クレーム記載の製法により限定される

Abbott 事件 CAFC 判決 (2009 年) *Abbott Labs. v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282 (Fed.Cir. 2009)

By drafting claims 2 and 5 to incorporate these specific processes, Abbott made a conscious choice to place process requirements on its claimed product. If Abbott had wanted to obtain broader coverage for crystalline cefdinir devoid of any process limitations, as it seeks to do here, it could have simply done so (if indeed, as it argues, it is really the product that is the heart of the invention, not the process). But it did not. The crystals of claims 2 and 5 are simply not identifiable [**35] other than by the processes disclosed in column 2. This court must enforce the ways and terms that a party chooses to define its invention.

※ cefdinir 【名】《化》セフジニル (抗生物質)

8 本判決

ア 特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定について、法70条は、その第1項で「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」とし、その第2項で「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」などと定めている。

したがって、特許権侵害を理由とする差止請求又は損害賠償請求が提起された場合にその基礎となる特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては、「特許請求の範囲」記載の文言を基準とすべきである。特許請求の範囲に記載される文言は、特許発明の技術的範囲を具体的に画しているものと解すべきであり、仮に、これを否定し、特許請求の範囲として記載されている特定の「文言」が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈することになると、特許公報に記載された「特許請求の範囲」の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり、法的安定性を害する結果となる。

そうすると、本件のように「物の発明」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、当該発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって、特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて、他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。

もともと、本件のような「物の発明」の場合、特許請求の範囲は、物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましいが、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには、発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした法1条等の趣旨に照らして、その物の製造方法によって物を特定することも許され、法36条6項2号にも反しないと解される。

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

イ ところで、物の発明において、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合、このような形式のクレームは、広く「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と称されることもある。前記アで述べた観点に照らすならば、上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには、「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が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき」（本件では、このようなクレームを、便宜上「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）と、「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」（本件では、このようなクレームを、便宜上「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）の2種類があることになるから、これを区別

して検討を加えることとする。そして、前記アによれば、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈されることになる。

また、特許権侵害訴訟における立証責任の分配という観点からいうと、物の発明に係る特許請求の範囲に、製造方法が記載されている場合、その記載は文言どおりに解釈するのが原則であるから、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると主張する者において「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」ことについての立証を負担すべきであり、もしその立証を尽くすことができないときは、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるものとして、発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載されたとおりに解釈・確定するのが相当である。

(1) 原則：特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて、他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されない。

理由：特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては、「特許請求の範囲」記載の文言を基準とすべきである（70条1項）。

→ 特許請求の範囲に記載される文言が、特許発明の技術的範囲を具体的に画している。

→ クレーム文言が技術的範囲を限定しないと解釈する不都合
・第三者の信頼を損ね、法的安定性を害する結果

(2) 例外：製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、技術的範囲は、「物」一般に及ぶ。

例外の認められる場合：

「物の発明」では、

特許請求の範囲は、物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましい。

しかし、そのような特定が、出願時に不可能又は困難な場合もある。

その場合、物の発明を特定できないとしてよいか？

→ 製造方法による物の発明の特定も可能

根拠：法36条6項2号にも反しない（理由：法1条等の趣旨「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的」）

例外の認められる理由：

製造方法は物を特定する目的で記載されたものであるから。

(3) 上記原則と例外を区別する分水嶺

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（「真正PBP事情」という。）が存在するか否か。

- Yes → 真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（例外による解釈）
 No → 不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（原則による解釈）

(4) 主張立証責任

例外による解釈を主張する者が真正 PBP 事情についての立証を負担すべき。

では、要件事実的な位置づけは？（私見）

- ・ 例外を認める製法限定説（本判決）
 - <請求原因説>
 - 真正 PBP 事情があることが請求原因？
- ・ 例外を認める物同一説
 - <抗弁説>
 - 真正 PBP 事情がないことが抗弁？
 - <再抗弁説>
 - クレームアップされていることが抗弁？（禁反言的な）
 真正 PBP 事情があることが再抗弁？

9 原審との比較

(1) 包袋禁反言への言及なし

本判決では、「出願の経緯（特に、出願当初の特許請求の範囲には、製造方法の記載がない物と、製造方法の記載がある物の双方に係る請求項が含まれていたが、製造方法の記載がない請求項について進歩性がないとして拒絶査定を受けたことにより、製造方法の記載がない請求項をすべて削除し、その結果、特許査定を受けるに至っていること。）」を根拠としていない。

(2) 特段の事情の考え方は同じ

しかし、本判決では、「製造方法によって製造された物に限定されないとする特段の事情があるとは認められない」ことだけを挙げ、「特許発明の技術的範囲を当該製造方法によって製造された物に限定すべき積極的な事情」については述べていない。

10 その他

(1) 104条の類推適用

控訴人はプロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許の対象が当該製造方法によって得られた物に限定されるという見解をとるのであれば特許法 104 条の類推適用を認めるべきであると主張する。

しかし特許法 104 条は物を生産する方法の発明についてその物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときはその物と同一の物につきその方法により生産したと推定する規定であるところ前記のとおり被告製法は本発明 1 の工程 a) の「プラスタチンの濃縮有機溶液」を形成せずその技術的範囲に属しないものと認められる以上同一の製造方法により生産されたとの推定を及ぼす余地はないから被控訴人の上記主張は採用することができない。

(生産方法の推定)

第 104 条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。

(2) 同日の知財高判平成 21 年(行ケ)第 10284 号では、無効理由があるとは言えないとされた。

本件特許無効審判請求においてなした請求人主張の無効理由によっては無効と判断することはできないとした審決の結論に誤りはない。

公知文献に異同あり。

11 今後の議論として予想されるもの (私見)

真正 PBP 事情の予測可能性？

- ・真正 PBP 事情は純粹に客観的なものか？
- ・誰にとって真正 PBP 事情があったと言えるか？

第2 要旨認定

1 学説・判例・海外（米国）

概ね物同一説的な発想

「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」事件 東京高判 H14. 6. 11 平成 13 年(行ケ) 第 84 号

本件訂正発明が製造方法の発明ではなく物の発明であることは上記特許請求の範囲の記載から明らかであるから本件訂正発明の上記特許請求の範囲は物(プロダクト)に係るものでありながらその中に当該物に関する製法(プロセス)を包含するという意味で広い意味でのいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するものである。そして本件訂正発明が物の発明である以上本件製法要件は物の製造方法の特許発明の要件として規定されたものではなく光ディスク用ポリカーボネート成形材料という物の構成を特定するために規定されたものという以上の意味は有し得ない。そうである以上本件訂正発明の特許要件を考えるに当たっては本件製法要件についても果たしてそれが本件訂正発明の対象である物の構成を特定した要件としてどのような意味を有するかを検討する必要はあるものの物の製造方法自体としてその特許性を検討する必要はない。発明の対象を物を製造する方法としない物自体として特許を得ようとする者は本来なら発明の対象となる物の構成を直接的に特定すべきなのでありそれにもかかわらずプロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは発明の対象となる物の構成を製造方法と無関係に直接的に特定することが不可能困難あるいは何らかの意味で不適切(例えば不可能でも困難でもないものの理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。)であるときはその物の製造方法によって物自体を特定することに例外的に合理性が認められるがゆえであるというべきであるからこのような発明についてその特許要件となる新規性あるいは進歩性を判断する場合には当該製法要件については発明の対象となる物の構成を特定するための要件としてどのような意味を有するかという観点から検討してこれを判断する必要はあるもののそれ以上にその製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等を検討する必要はないのである。

2 本判決

法104条の3は、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」と規定するが、法104条の3に係る抗弁の成否を判断する前提となる発明の要旨は、上記特許無効審判請求手続において特許庁（審判体）が把握すべき請求項の具体的内容と同様に認定されるべきである。

すなわち、本件のように、「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている前記プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合の発明の要旨の認定については、前述した特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定方法の場合と

同様の理由により、① 発明の対象となる物の構成を、製造方法によることなく、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときは、その発明の要旨は、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと認定されるべきであるが（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）、② 上記①のような事情が存在するといえないときは、その発明の要旨は、記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）。

この場合において、上記①のような事情が存在することを認めるに足りないときは、これを上記②の不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして扱うべきものと解するのが相当である。

(1) 結論：

1と同じ理由で、1と同様に原則と例外で要旨認定すべき。

(2) 本判決における特殊事情

ア 当事者の主張においても、権利者は物同一説、被疑侵害者は製法限定説を採っていた。
 ・審決のように無効事由の存否だけが問題となる場合、むしろ、権利者が製法限定説、無効主張者が物同一説を採りがちなのではないか？

イ 製造方法が公知だった。

・むしろ、要旨認定の場面で、物同一説か製造限定説かが争われる場合、構成要件に製法を加えることで無効事由がより微妙になる場合が典型的なのではないか？
 （後述4）

<以下、ほとんど私見>

3 リパーゼ事件との関係

「リパーゼ」事件 最判H. 3. 3. 8 昭和62年(行ツ)第3号

特許法29条1項及び2項所定の特許要件，すなわち，特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては，この発明を同条第1項各号所定の発明と対比する前提として，特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ，この要旨認定は，特段の事情のない限り，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか，あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。

リパーゼ認定 → 真正 PBP 事情の存否 → 原則（製法限定説的解釈）
 ↘ 例外（物同一説的解釈）

4 製法を加えることで無効事由がより微妙になる場合はどうなるのか？

e.g.新規な製法で製造される普通の消しゴム



(1) 特許性肯定説

製造方法により製造された物に限定して認定するのであるから、主に又は専ら製造方法に発明の本質的部分(特徴的部分)があり、これによって特許性が認められる(換言すれば、これによらなければ特許性が認められない)場合も、当該物の発明に特許性があると考ええる。

(2) 特許性否定説

あくまで物の発明であるから、製造方法により製造された物に限定して認定するとしても、物として全く特許性の認められない場合は、特許性を認めないと考ええる。

5 発明の実施(特に「使用」について)

発明：自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(2条1項)

実施2条3項：

物の発明	物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出
単純方法の発明	方法の使用
製造方法の発明	方法の使用、製造された物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出

(1) 自然法則の利用は実施とどう関係するのか？

発明の「使用」のときに自然法則が利用される？生産で発明の自然法則の利用があるのでもよいか？

(2) 発明の本質：課題の解決

発明の本質的部分(特徴部分)：均等論の第1要件

「特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか」を基準として判断する。(東京高裁平成12年10月26日判決「生海苔の異物分離除去装置事件」)

発明の「使用」のときに、発明の本質的部分が発揮され課題が解決されるのではないか？生産に本質的な部分があり課題が解決される場合も、生産された物についての「物」の発明といえるのか？

6 物の発明について

物の発明

技術的思想が「物」の形として体現されている発明であるといえる。通説としては、時間的（経時的）な要素を含まない形での発明の実施態様であると解されている。例えば、機械、装置、化学物質、部品、容器といった態様として発明の技術的思想が具体化されているものが典型的であるといえる。

なお、学説上はこのような経時的要素によって、物の発明を分類するという通説的な考え方、いわゆる経時説についての合理性に疑問を提示し、経時的要素に着目するのではなく、市場における取引態様によって「物の発明」と「方法の発明」を分類するべきであるという説もみられるところである。

中山信弘ら編「新・注解特許法」29頁

物の発明における「使用」

特許製品について、発明が目的としている所期の作用効果等を奏する態様で用いる行為を意味するものであると解される。したがって、たとえ特許製品を用いる行為であっても、発明の目的や所期の作用効果等を実現する態様とは無関係な用法で用いることは、当然ながら「使用」概念に当てはまらないものと解すべきである。

中山信弘ら編「新・注解特許法」39頁

<以下、全くの私見>

(1) 物自体が発明説

その物自体が本来的な発明である。上記「新・注解特許法」？

(2) 物として保護される発明説（封じ込め説）

その物自体だけでなく、その物の用法や生産方法が本来的には発明である場合もあるが、権利として保護されるのが「物として」である。 c.f. 用途発明, PBP 発明の一部

古い判例 東京高判 S34. 4. 14

本件出願発明は、火口材に比較的大きい孔径の真直な切断素孔及び予熱瓦斯孔を穿設し、これら孔中に、潤滑剤例えばシリコン油を充填した後、針金例えばピアノ線を挿入し、スエージングマシンによって火口材を搾り、次にピアノ線を抜き取って製作した瓦斯切断口であるが、発明自体は物ではなく、実体は製造方法にあると認定せざるを得ない。

ただし、現在の考え方は、発明の実体を見極めるのではなく、クレームの記載に基づき判定する。

カリクレイン事件 最判 H11. 07. 16

当該発明がいずれの発明に該当するかは、まず、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきもの

(3) 物自体が発明説の検討

→ 物自体が発明なのであれば、発明（物）の使用で自然法則が利用され課題が解決されるのではないか？

しかし、製法限定説的に解釈すると、むしろ製法に本質的部分（課題の解決）があり、物自体にはそれがない場合もある？

例) 新規な製法で製造される普通の消しゴムの使用

①説 その場合は特許性を否定する→特許性否定説（4（2））

②説 要旨認定では、製法を含めて考えない等、本判決の結論とは相反する従前の多数説（物同一説）を採る。

この場合、要件事実的には、上記再抗弁説的な考え方をし、禁反言は、権利行使（差止等）の場面では有効だが、特許性が問題となる要旨認定の場面では働かないと考える？

②説の場合、侵害訴訟における技術的範囲の認定と特許性が問題となる要旨認定が一致しないことになる。→侵害訴訟中、侵害の存否と104の3でクレーム解釈又は要旨の認定が異なることになる。

(4) 物として保護される発明説（封じ込め説）の検討

そもそも、2条3項の発明のカテゴリーは、発明が本来的に方法の発明だとか物の発明だとかを定めているのではなく、当該発明が、どのように保護されるべきか、保護の範囲を定めているに過ぎない、と考える。発明にはもともと物だったり方法だったりの区別はなく、いずれもアイデアに過ぎないと考えれば、それ程突飛な説でもない？

ア 例えば、第二用途発明は、本来は、用途限定した物の発明というように物自体が発明なのではなく、むしろ、その物を用いる方法、すなわち単純方法的な発明であるのが、その単純方法的な発明を、物として保護させるために、物の発明として認めたものである、と考える。

イ PBP クレームの発明も、製法に発明の本質的部分（特徴）がある場合は、本来は、物自体が発明なのではなく、むしろ、製造方法的な発明であるのが、その製造方法的な発明を、製造方法によって得られた「物」として保護させるために、物の発明として認めたものである、と考える（ただし、製造方法の発明としても、同様の保護は得られる2条3項3号）。

物の発明とは、発明を物に封じ込め、以て物の発明として保護させるものである、と考える（拙著『用途発明』に関する考察」横浜弁護士会、専門実務研究2008(平成20)年 第2号128頁。物に封じ込めることができる否かを、カプセル化可能性(encapsulability)という概念で説明しようと試みた。<http://tinyurl.com/7vu8eta>)。

このように考えると、物の発明の実体ないし本質的部分がその物の用法であったり製造方法であったりする場合も、それを含めて要旨認定することに問題はない。

本判決が、物の発明についてどのように考えているのかは示されていない。封じ込め説的な発想をしているように感じられるが、あくまで物の発明であるので、製造方法により製造された物に限定して認定するといっても、物として全く特許性の認められない場合は、特許性を認めない特許性否定説（４（２））を採っていると考える余地も残る。

本件は、物は公知とまでは言えず、逆に製造方法が公知だった事案なので、この辺りの議論をすることにならなかったものと考えられる。

ただし、同日の審決取消訴訟では、製造方法が公知資料とされてはおらず、そのために、本件発明の進歩性は否定されなかった。物自体が公知とまでは言えない事案なので、特許性否定説の余地が全くないわけではないが、かかる審決取消訴訟の結論と併せて考えると、知財高裁は、封じ込め説的な考え方を採用しているように思われる。

「プラスタチン審決取消訴訟」事件 知財高裁 H24. 1. 27 平成21年(行ケ)第10284号

原告はプラスタチンを「塩析結晶化」する工程を含むことに進歩性はないとしその理由としてプラスタチンをアンモニウム塩の形態で「塩析結晶化」する方法については特許庁において拒絶査定されているとか塩化アンモニウムを塩として採用して塩析を行うことによりプラスタチンアンモニウム塩の結晶を取得する工程でエピプラバを除去し塩析で除ききれなかったプラスタチンラクトン及びその後の精製工程で生成したプラスタチンラクトンは水酸化ナトリウムを加えることによりプラスタチンナトリウムに変換できるので最終的にエピプラバ及びプラスタチンラクトンの含有量が少ないプラスタチンナトリウムを取得することは本件特許の優先日において当業者が容易に想到できることであったなどと主張する。

しかし本件訂正発明1(は工程a)～工程e)に記載された製造方法によって製造されるプラ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%未満であるプラスタチンナトリウムという発明であるから単にプラスタチンをアンモニウム塩の形態で「塩析結晶化」する方法が知られていたということのみで容易に想到し得ると断言できるものでないことは明らかである。したがって原告の上記主張は採用することができない。

以上

参考文献 判例時報H24. 5. 21