

## 事例研究2 事例1(特許機械1)

### プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて

審判番号	無効2019-800099号(特許3889689号)(不成立) (令和3年10月18日:訂正認容、請求不成立審決(一次審決) → 審決一部取消) (令和5年12月18日:訂正認容、請求不成立審決(二次審決 <sup>(1)</sup> ) → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和4年11月16日 令和3年(行ケ)第10140号(審決一部取消)
発明の名称	電鍍管の製造方法及び電鍍管
主な争点	特許法36条6項2号(明確性要件)

#### 1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「電鍍管の製造方法及び電鍍管」とする発明についての特許無効審判事件及び審決取消請求事件に関するものであり、争点は訂正要件、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性欠如であった。

一次審決(以下「審決」という。)は、訂正後の請求項5及び9について訂正すること(本件訂正)を認め、請求項1、5、6及び9に係る発明についての審判請求は成り立たないと判断した。

これに対し、判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式の請求項に係る発明(本件発明6及び訂正発明9)は明確であるということとはできず、明確性要件に関する取消事由(取消事由5)には理由があるとして、審決中、本件発明6及び訂正発明9に係る部分を取り消した。

#### 2. 検討事項の概要

##### (1) 検討事項1(プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件について)

審決と判決で判断が分かれたプロダクト・

バイ・プロセス・クレームの明確性要件について、判決で示された「一義的に明らか」、「不可能・非実的事実」といった規範を中心に検討を行った。

##### (2) 検討事項2(その他の取消事由について)

明確性要件以外の取消事由についても、進歩性欠如を中心に検討を行った。

##### (3) 検討事項3(関連侵害訴訟について)

本件と並行して特許権侵害差止等請求事件が係属していたことを踏まえ、侵害訴訟と無効審判の関係等について検討を行った。

#### 3. 本件発明の概要

##### (1) 特許請求の範囲

###### ア 【請求項1】(本件発明1)

外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層を設けたステンレス製の細線材の周りに電鍍により電着物または囲繞物を形成し、前記電着物または前記囲繞物の内面に前記導電層を残したまま細線材を除去して電鍍管を製造する方法であって、

(1) 二次審決については、本報告では取り上げない。なお、二次審決は、「電鍍管」についての本件発明6及び訂正発明9を「電鍍管の製造方法」についての発明に変更する訂正を認め、請求不成立としている。

前記導電層は、電解メッキで形成されたものであり、前記電着物または前記囲繞物より電気伝導率が高いものとし、

前記細線材は、一方または両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して、前記変形させた細線材を掴んで引っ張って除去することにより、前記電着物または前記囲繞物の肉厚が50 μm以下である電鍍管を製造することを特徴とする、

電鍍管の製造方法。

#### イ 【請求項5】(本件発明5)

電着物または囲繞物はニッケルとし、導電層は金としたことを特徴とする、

請求項1記載の電鍍管の製造方法。

#### ウ 訂正後の【請求項5】(訂正発明5)<sup>(2)</sup>

外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層を設けたステンレス製の細線材の周りに電鍍により電着物または囲繞物を形成し、前記電着物または前記囲繞物の内面に前記導電層を残したまま細線材を除去して電鍍管を製造する方法であって、

前記導電層は、電解メッキで形成されたものであり、前記電着物または前記囲繞物より電気伝導率が高いものとし、

前記細線材の両端側に前記電着物または前記囲繞物が形成されていない部分を形成し、

前記細線材は一方または両方から引っ張って断面が小さくなるように変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して、前記変形させた細線材を掴んで引っ張って除去することにより、前記電着物または前記囲繞物の肉厚が50 μm以下であり、

前記電着物または前記囲繞物はニッケルと

し、前記導電層は金としたことを特徴とする、  
電鍍管の製造方法。

#### エ 【請求項6】(本件発明6)

外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層を設けた細線材の周りに電鍍により電着物または囲繞物を形成し、前記細線材の一方または両方を引っ張って断面積を小さくなるよう変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される電鍍管であって、

前記導電層は、前記電着物または前記囲繞物より電気伝導率が高いものとし、

前記細線材を除去して形成される中空部の内形状が断面円形状又は断面多角形状であって、前記電着物または前記囲繞物の肉厚が5 μm以上50 μm以下であることを特徴とする、

電鍍管。

#### オ 【請求項9】(本件発明9)

電着物または囲繞物はニッケルとし、導電層は金としたことを特徴とする、

請求項6又は7記載の電鍍管。

#### カ 訂正後の【請求項9】(訂正発明9)<sup>(3)</sup>

外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層を設けた細線材の周りに電鍍により電着物または囲繞物を形成すると共に、前記細線材の両端側に前記電着物または前記囲繞物が形成されていない部分を形成し、前記細線材の一方又は両方を引っ張って断面積を小さくなるよう変形させ、前記変形させ

(2) 下線部は、本件発明1との相違部分。

(3) 下線部は、本件発明6との相違部分。

た細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される電鍍管であって、

前記導電層は、前記電着物または前記囲繞物より電気伝導率が高いものとし、

前記細線材を除去して形成される中空部の内形状が断面円形状又は断面多角形状であって、前記電着物または前記囲繞物の肉厚が5  $\mu\text{m}$ 以上50  $\mu\text{m}$ 以下であり、

前記電着物または前記囲繞物はニッケルとし、前記導電層は金としたことを特徴とする、電鍍管。

## (2) 本件明細書の発明の詳細な説明における主な記載

### ア 発明の属する技術分野

【0001】

本発明は、電気鋳造(本明細書では「電鍍」という)管の製造方法及び電鍍管、電鍍管を製造するための細線材に係り、更に詳しくは、微細な内径を有する電鍍管の製造方法及び電鍍管に関する。また、微細な内径を有する電鍍管を製造するための細線材に関する。

### イ 従来技術及びその課題

【0003】

…現在のコンタクトプローブ用の管は、外径が110  $\mu\text{m}$ 、内径が88  $\mu\text{m}$ のものが世界最小とされている(例えば、非特許文献1参照)。

しかしながら、上記したように半導体製造技術はますます進化しているため、コンタクトプローブも更に小型化することが必要とされている。

【0006】

そして更に研究を重ねたところ、直径が10  $\mu\text{m}$ から85  $\mu\text{m}$ までの細線材を用い、

この細線材の外面に最小5  $\mu\text{m}$ の金属の膜を付着させることに成功した。そうして、この金属から上記細線材が除去できれば、微細な内径(中空部)を有する管がつくれることを知見した。

しかし、電着(析出)させた金属から細線材を除去することは、電着した金属が細線材の外面に密着しているため、容易なことではなかった。

【0008】

(本発明の目的)

本発明の目的は、

①微細な内径を有する電鍍管の製造方法及び電鍍管、この電鍍管を製造するための細線材を提供することにある。

…

### ウ 課題を解決するための手段

【0041】

(作用)

本発明によれば、電鍍によって形成された電着物または囲繞物から細線材が除去できる。細線材は、①電着物または囲繞物を加熱して熱膨張させ、または細線材を冷却して収縮させることにより、電着物または囲繞物と細線材の間に隙間を形成したり、②液中に浸してまたは液をかけることにより、細線材と電着物または囲繞物が接触している箇所を滑り易くしたり、③一方または両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細線材と電着物または囲繞物の間に隙間を形成したりして、搦んで引っ張るか、吸引するか、物理的に押し遣るか、気体または液体を噴出して押し遣るかのいずれかの方法を用いて除去される。また、④熱または溶剤で溶かしても除去できる。

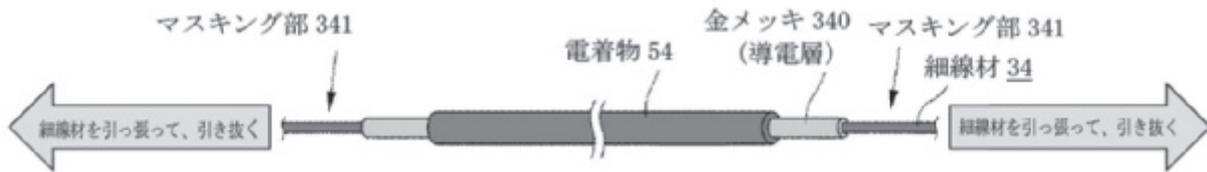
【0042】

細線材の除去に際して、このような方法を用いれば、例えば、直径が10  $\mu\text{m}$ から85  $\mu\text{m}$

mまでの細線材を用いて、この細線材の外面に5 $\mu$ m以上50 $\mu$ m以下の肉厚を有するように形成した電着物または囲繞物からでも、細線材を除去することができる。従って、この

細線材の除去方法を用いることにより、例えば、コンタクトプローブ用の管等として使用可能な微細な内径を有する電鍍管が製造できる。

【図6】<sup>(4)</sup>



## 4. 審決の概要

### (1) 本件訂正の適法性について(審決7～10頁)<sup>(5)</sup>

請求項5を訂正後の請求項5のように訂正する訂正事項及び請求項9を訂正後の請求項9のように訂正する訂正事項は、新規事項追加の禁止等の訂正要件を満たすから、本件訂正は適法である。

### (2) 実施可能要件違反(無効理由1)の有無について(審決17～21頁)

本件明細書の発明の詳細な説明は、細線材として導電層を設けない部分を備えないものを用いた場合についても、「電鍍管の製造方法」又は「電鍍管」に関する本件特許発明の細線材の引き抜き(除去)を実施できる程度にまで、明確かつ十分に記載されたものといえるので、本件明細書の発明の詳細な説明は、明確かつ十分に記載されたものといえるから、実施可能要件に違反しない。

### (3) サポート要件違反(無効理由2)の有無について(審決21～25頁)

本件発明1及び訂正発明5は、その課題は

コンタクトプローブ用の管など、電気を伝導するのに適した部品として使用できる微細な内径の電鍍管を容易に製造する方法を提供することと把握されるところ、「電鍍管の構造要件(製法)」と「細線材の除去要件(製法)」とに相当する2つの要件を兼ね備え、課題を解決するための手段が十分に反映された発明となっているから、発明の詳細な説明に記載されたものといえる。

本件発明6及び訂正発明9は、その課題はコンタクトプローブ用の管など、電気を伝導するのに適した部品として使用できる微細な内径の電鍍管を提供することと把握されるところ、「電鍍管の構造要件(物)」と「細線材の除去要件(物)」とに相当する2つの要件を兼ね備え、課題を解決するための手段が十分に反映された発明となっているから、発明の詳細な説明に記載されたものといえる。

### (4) 明確性要件違反(無効理由3)の有無について(審決25～26頁)

本件発明6及び訂正発明9に関して、「物の製造方法の特定により達成される…内面精度の構造又は特性を、本件明細書の記載から

(4) 図面に加筆している。

(5) 頁番号はJ-P l a t P a t の「経過情報」に掲載の審決を参照した。

では、どのように直接特定すれば的確に表現できそうであるかを想定することができないし、かつ、本件特許発明の出願時において、これら構造又は特性を的確に直接特定することが一般に知られていたとも認められないから、当該電鍍管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、又はおよそ実質的でない事情が存在したともいえる。**」[そうすると、物の製造方法を特定する記載により、本件発明6及び訂正発明9が不明確になるとはいえない。](強調を付加。)

#### (5) 進歩性欠如(無効理由4)の有無について(審決26～42頁)

本件発明は、特開2001-192882号公報(甲1文献)に記載された発明(甲1方法発明、甲1物発明)と、特開2002-80991号公報(甲2文献)に記載された事項(甲2技術事項)及び本願出願時の技術常識に基づいて本願出願前に当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

## 5. 判決の概要

### (1) 訂正要件に関する判断の誤り(取消事由1)について(判決33～35頁<sup>(6)</sup>)

本件明細書の【0081】、【0084】、【図4】とあわせて、「【図6】を参照すると、細線材の両端部では細線材が露出し、導電層も電着物等も設けられていない部分、すなわち、細線材の両端側に電着物等が形成されていない部分が形成されている。」「そうすると、本件明細書には訂正事項1について記載されているといえるのであって、訂正事項1を追加する訂正は、本件明細書に記載した事項の範囲内においてするものである。」

原告は、「訂正事項1が新規事項の追加に該当しないためには、①細線材にマスキング

を施し、初めから細線材の両端側に電着物等が形成されないようにする方法、及び、②いったん細線材に電着物等を形成させた後で、細線材の両端側に形成された電着物等を事後的に除去する方法のいずれもが本件明細書に開示されている必要があるが、少なくとも②の方法は開示されていないから、訂正事項1を追加する訂正は、新規事項追加になると主張する。」しかしながら、1968年発行の甲50文献のほか、「従来より慣用されている、これら方法又は適宜の方法をとれば足りるものと認められ、前記②の方法を含む訂正事項1を追加したことが新規事項追加になるとはいえないというべきである。」

「以上のとおりであるから、取消事由1は理由がない。」

### (2) 明確性要件違反(無効理由3)に関する判断の誤り(取消事由5)について(判決35～39頁)

被告(特許権者)は、「本件発明6及び訂正発明9について、不可能・非実質的事情が存在しないことは、認める」とし、「良好な内面精度の電鍍管という構造又は特性を有する」として、「本件発明6及び訂正発明9に係る電鍍管がどのような構造又は特性を表しているのか、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかである。」と主張した。なお、当該主張にあたり、本件発明6及び訂正発明9に係る方法により製造された電鍍管と本件明細書に記載された他の方法により製造された電鍍管の内面性状を、外観観察、光学顕微鏡観察、走査型電子顕微鏡(SEM)観察及びEDX分析をした試作分析報告書(甲29)が提出されていた。

これに対し、裁判所は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件に関して以

(6) 頁番号は裁判所HPに掲載のものを参照した。

下のような判断基準を示した。

「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られる (最高裁判所平成24年(受)第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁)。

もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その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(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)、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と構造、特性等が同一である物として確定されること(前掲最高裁判決)、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がその範囲において独占権を有するののかについて予測可能性を奪う結果となり、第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。

そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義的に明らかかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不可能・非实际的事情がないとしても、明確性要件違反には当たらな

いと解される。」(※下線及び強調を付加。以下、直前の下線部を「[一義的に明らか]の規範」という。)

そのうえで、本件について以下のとおり判示した。

「特許請求の範囲の記載から本件発明6及び訂正発明9の製造方法により製造された電鍍管の内面精度が明らかでないことはいうまでもなく、また、本件明細書には、本件発明6及び訂正発明9の製造方法により製造された電鍍管の内面精度について、何ら記載も示唆もされていない。

そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、4種類の方法①、②、③、④が記載されている(本件明細書【0041】、【0116】)が、「これらの方法と、製造される電鍍管の内面精度との技術的關係についても一切記載がなく、ましてや、本件発明6及び訂正発明9の製造方法(上記③の方法に含まれる。)が、他の方法で製造された電鍍管とは異なる特定の内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在したとも認められない。

そうすると、本件発明6及び訂正発明9の製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。

以上のとおりであるから、本件発明6及び訂正発明9が明確であるといえるためには、本件出願時において、本件発明6及び訂正発明9の電鍍管をその構造又は特性により直接特定することについて不可能・非实际的事情が存在するときに限られるところ、被告はこのような事情が存在しないことは認めている。」

「よって、本件発明6及び訂正発明9は明確であるということとはできず、取消事由5は理由がある。」

**(3) 実施可能要件違反(無効理由1)に関する判断の誤り(取消事由2)について(判決39~41頁)**

「これら(注:本件明細書)の記載に接した当業者であれば、導電層を設けたステンレス製の細線材の周りに電着物等を形成し、細線材を、一方又は両方から引っ張って細線材の断面積が小さくなるように変形させ、細線材と導電層の間に隙間を形成して、前記変形させた細線材を掴んで引っ張って除去することにより、電鍍管を製造することができること、及び、径大部を形成したり、細線材の端部において細線材を露出させることにより、また、電着物の肉厚や細線材の横ひずみの変形量を適当な値とすることにより、細線材の除去が容易に行えることを理解するといえる。

以上からすると、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明1及び訂正発明5を実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものと見える。」

「以上のとおりであるから、取消事由2は理由がない。」

**(4) サポート要件違反(無効理由2)に関する判断の誤り(取消事由3)について(判決41~42頁)**

「本件発明1及び訂正発明5の課題は、コンタクトプローブ用の管等、電気を伝導するのに適した部品として使用できる微細な内径の電鍍管を容易に製造する方法を提供することである(本件明細書【0003】、【0006】、【0008】)。」

「本件明細書の記載に接した当業者は、細線材を一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、電着物と細線材の間に隙間を形成し、細線材を掴んで引っ張ること、外周面に導電層を設けたステンレス製の細線材の周りに電着物等を形成し、電着物等の内面に導電層を残したまま細線材を

除去することの特定を有する本件発明1及び訂正発明5について、課題を解決できると認識できる範囲のものであると理解するといえるから、本件発明1及び訂正発明5は、サポート要件を充足しているといえる。」

「以上のとおりであるから、取消事由3は、理由がない。」

**(5) 進歩性欠如(無効理由4)に関する判断の誤り(取消事由4)について(判決42~48頁)**

**ア 本件発明1について**

「本件発明1と甲1方法発明とは、少なくとも、次の相違点4Cの点で相違し、この相違点は、相違点4Bを包含するものである(原告の主張する相違点4Bと実質的に異なる認定部分に波線を付した。)

(相違点4C)

「電着物または前記囲繞物」の「肉厚」に関し、本件発明1は、「前記電着物または前記囲繞物の肉厚が50 $\mu$ m以下である」のに対し、甲1方法発明は、「電鍍品」の「肉厚」が約1.177mm(1177 $\mu$ m)又は約1.187mm(1187 $\mu$ m)である点。」

相違点4Cの容易想到性に関して、「甲1方法発明は、フェルール形成用微細円柱の製造方法に関する発明であるところ、一般にフェルール又はフェルール形成用微細円柱の内径は0.126mm、直径は2mmから2.5mmであることは本件出願時の技術常識であると認められ…、これによると、その肉厚は、通常、約1187 $\mu$ m…ないし約937 $\mu$ m…であると認められる。このような肉厚をもって光ファイバーを固定する部品であるフェルール又はフェルール形成用微細円柱の肉厚を、上記技術常識の厚さの約20分の1若しくはそれ以下である50 $\mu$ m以下

に当然に変更できると当業者が考えるとは認め難い。

そうすると、フェルール形成用微細円柱を効率よく製造するための方法である甲1方法発明において、その「約1.177mm(1177 $\mu$ m)」又は「約1.187mm(1187 $\mu$ m)」である肉厚を「50 $\mu$ m以下」に変更することは到底動機付けられない。

したがって、相違点4Cは、当業者が容易に想到し得るものではない。(※下線を付加)

## イ 訂正発明5について

「甲1方法発明との間には、少なくとも相違点4Cが存在するから、本件発明1と同様の理由により、訂正発明5は、当業者が、甲1方法発明と技術常識に基づいて容易に発明をすることができたものではない。」

「以上のとおりであるから、取消事由4は理由がない。」

## 6. 検討事項及び検討結果

### (1) 検討事項1 (プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件について<sup>(7)</sup>)

プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合を指す<sup>(8)</sup>。プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて

は、本判決でも引用された平成27年の最高裁判決<sup>(9)</sup> (以下「PBP最高裁判決」という。)により、明確性要件を充足するのは、いわゆる「不可能・非実際の事情」がある場合に限り得られるとの判断が示されている。

一方で、PBP最高裁判決以後、知財高裁では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであっても、**製造方法による物の構造又は特性等が明細書の記載や技術常識を加えて判断すれば「一義的に明らか」**である等として、「不可能・非実際の事情」の有無を問わずに、明確性要件を充足するとした裁判例が蓄積していた<sup>(10)</sup>。本判決は、前記5.(2)のとおり、従来の裁判例と同様の「一義的に明らか」の規範を用いながらも、結論としては、「一義的に明らか」であるとはいえないとして、一部の請求項について明確性要件を充足しないと判断した。

### ア 「一義的に明らか」について

#### (ア) 本判決の判断についての評価

そこで、プロダクト・バイ・プロセス・クレームである本件発明6及び訂正発明9について「一義的に明らか」であるとはいえないとした本判決の判断について議論した。

本判決では、前記5.(2)のとおり、本件明細書には、細線材を除去する方法として4

(7) 文中の頁番号は、判決については裁判所HPに掲載のもの、審決についてはJ-PlatPatの「経過情報」に掲載のものを参照した。

(8) 特許庁「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」(平成28年9月28日)([https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu\\_kijun/product\\_process/index.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/product_process/index.html))。

(9) 最判平成27年6月5日(平成24年(受)1204号、同2685号)「プラバスタチンナトリウム」事件。

(10) 例えば、機械分野の事件として、知財高判平成28年9月20日(平成27年(行ケ)第10242号)「二重線形成用テープ」事件、知財高判平成28年11月8日(平成28年(行ケ)第10025号)「内部導光ロール苗」事件等が挙げられる。また、PBP最高裁判決以後のプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する裁判例を紹介した論考として、高石秀樹「製造方法により特定された物の発明の明確性要件について、『不可能・非実際の事情』を要求し、明確性要件違反と判断した初めて且つ唯一の下級審裁判例」中村合同特許法律事務所(2023年4月20日)([https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal\\_updates\\_jp/](https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/)【特許★】製造方法により特定された物の発明の/)、田村聖子「プロダクト・バイ・プロセスクレームに関する審査・審理と裁判例について—実務者が考慮すべき留意点の検討」塩月喜寿253-281頁(商事法務、2025)等が挙げられる。

つの方法<sup>(11)</sup>が記載されていることを指摘したうえで、本件発明6及び訂正発明9の製造方法により製造された電鍍管は、その「内面精度」においてその他の方法により製造された電鍍管とは異なると特許権者が主張していたのに対して、当該「内面精度」について明細書に何ら記載も示唆もなく、(出願時の)技術常識の存在も認められないとして、当該製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえないと判示している(判決37頁)。このように、本判決では、明細書の記載や出願時の技術常識を踏まえて、特許権者による内面精度に関する主張を否定した点について、複数の参加者から、本件明細書の記載ぶりや出願の経緯<sup>(12)</sup>に鑑みれば妥当であるとの意見があった。

具体的には、本件発明の場合は、本件明細書に電鍍管の内面精度等について具体的な記載がなく、しかも、本件明細書では他の3つの方法と同列に記載されている以上、内面精度等が「一義的に明らか」とはいえないと判断されたことは当然とする意見が複数あった。

さらに、本件発明は、実際には、請求項に記載の方法を経たから特定の内面精度になるというのではなく、製造が容易という程度でしかないから、「一義的に明らか」とはいえないと判断されるのは妥当であるとの意見や、本件発明の特徴に鑑みれば、製造方法の発明として請求項に記載すべきものであり、物の発明として請求項に記載することに無理があったとの意見もあった。

その一方で、過去に同様の規範に基づいて判断した裁判例との判断の違いを念頭に、本判決ではどの程度のレベルで「一義的に明ら

か」であることを求めているのかが定かではなく、「一義的に明らか」であることが厳密に求められると、不可能・非実際の事情がなければ、ほとんどのプロダクト・バイ・プロセス・クレームには明確性要件違反があることになり厳しすぎるとして、本判決の影響を危惧する意見もあった。

#### (イ)「一義的に明らか」について求められるレベルとは

このため、構造又は特性が「一義的に明らか」であると判断し得るレベルについて議論したところ、次のような意見があった。

まず、「物の構成をその構造又は特性により直接特定する場合に明確であると判断されるケースと同程度に構造又は特性が明らかであるべきである」といった意見があった。このほか、「一義的に明らか」について更に高いレベルを求める意見として、「他の製造方法を経た場合と異なる構造又は特性が分かることが必要である」という意見もあった。

これに対し、「第三者の利益が不当に害されるか否か」の観点を考慮すれば、本判決の明確性要件における「一義的に明らか」とは、旧来の新規事項追加の判断で求められていた厳格さは求められておらず、発明の課題を解決できる範囲で特定されれば足りるのではないかとの意見があった。

この意見に対しては、明確性要件は、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを当業者が理解できるように記載されていることを求めているのであって、一般的に発明の課題の解決とは直接関係がなく、審査ハンドブックでのプロダクト・バイ・

(11) 3.(2)ウの段落【0041】に記載の方法①～④のこと。

(12) 本件では、出願当初、上記4つの製造方法についてそれぞれを独立した請求項としていたが、審査の過程で、そのうちの1つに限定されるとともに、当該製造方法を含むプロダクト・バイ・プロセス・クレームを追加する補正がなされた。

プロセス・クレームに関する項<sup>(13)</sup>でもそのような検討はないところ、課題を解決できる範囲かとの観点から明確性要件の充足性を判断すべきと考えるのは難しいのではないかとの意見もあった。

#### (ウ) 「一義的に明らか」に関する当事者の主張について

本件では、構造又は特性が「一義的に明らか」であることとして、特許権者により電鍍管の「内面精度」の違いが主張されたものの、判決では否定された。そこで、当該主張について議論した。

まず、仮に特許権者が「内面精度」については深く言及せずに、本件発明6及び訂正発明9に記載の製造方法による電鍍管によって、コンタクトプローブ用の微細な内径(中空部)が得られるとの主張であれば、明確性要件違反とはならなかったのではないかとの意見があった。この点、特許権者が「内面精度」に言及したことにより、自ら高いハードルを設定してしまったのが失敗だったのではないかという指摘があった。この指摘について、当事者が何を主張するかにより明確性要件違反か否かの結論が変わることに対する批判的な意見もあった。

また、逆に、内面精度を数値により具体的に限定すれば明確性要件違反を解消できたかとの問いかけに対して、内面精度は製造方法だけではなく様々な要素で変化し得るため結局は不明確とされるのではないかとの意見があった一方、内面精度が明らかになることで物としては明確になり、明確性要件違反を解消できる方向に傾くのではないかといった意見もあった。

さらに、仮に、製造方法による内面精度の

優劣(具体的には、内面精度の定義や内面精度の測定方法を述べたうえで、本件発明6及び訂正発明9による内面精度が最も優れていること)が本件明細書に記載されていた場合には、「一義的に明らか」であると判断された可能性もあったのではないかとの意見もあった。

また、「内面精度」以外の主張のあり方として、本件発明6及び訂正発明9に記載された製造方法が、当該他の3つの方法<sup>(14)</sup>とは異なる特性が得られるか、同質の特性であっても優れた特性が得られるか、すなわち、発明の特徴を実現する方法が唯一無二であるというストーリーを示すことが必要だったという意見や、仮に、試作分析報告書(訴訟段階の甲29)に相当するものを本件明細書の実施例として記載し、そのうえで、請求項に「細線材を引き抜いたことによる欠損が導電層に生じていない」等の限定を加えれば、明確性要件違反を解消し得たのではないかとの意見もあった。

#### イ 「不可能・非実際の事情」について

本件では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームである本件発明6及び訂正発明9について、審決において「不可能・非実際の事情」の存在が認められたものの(審決26頁)、訴訟の段階では、被告(特許権者)は「不可能・非実際の事情」が「存在しない」ことを認め、判決はこれを追認し、不可能・非実際の事情に関する具体的な判断は示されなかった。

#### (ア) 仮に「不可能・非実際の事情」を主張していればどのように判断されたか

そこで、仮に特許権者が「不可能・非実際の事情」が存在すると主張した場合に、判決

(13) 特許庁「特許・実用新案審査ハンドブック」第Ⅱ部第2章2203～2205。

(14) 3.(2)ウの段落【0041】に記載の方法①、②、④のこと。

においてどのように判断される可能性があったかを議論した。

まず、本件発明の場合、被告が「良好な内面精度」を主張している以上は「文言で表現することが困難」とは言い難いと考えられ、本件明細書には「不可能・非実際の事情」が存在することを示唆する記載も見受けられないことから、「不可能・非実際の事情」の存在を主張する根拠に乏しかったのではないかとこの意見が複数寄せられた。

そして、一般論で考えても、生物や化学の分野と異なり、機械分野の発明では、物の構造や特性を直接特定することが不可能・非実際のであると認められるケースは極めて稀と考えられ、実務上はほとんど主張できないのではないかとこの見方が多かった。

その一方で、本件の出願の経緯<sup>(15)</sup>を踏まえると、出願時には当該製造方法による電鍍管の内面精度が優れていることを十分に評価できていなかった可能性もあり、仮に「不可能・非実際の事情」を主張していれば、当該主張が認められていた可能性もあったのではないかとこの意見もあった。

また、一般論として、課題の具体的な内容によっては、課題を解決できた要因を特定することが困難であるといった事情や、文言で表現することが困難であるといった事情も考慮されるべきではないかとこの意見もあった。例えば、内面精度や内面の状態を測定・分析できたとしても、本件発明のような微細加工品(例えば、金属部品や半導体回路)の量産が初めて可能になったような場合であって、内面精度や内面の状態と良品率(歩留まり)が向上した要因との間の因果関係が不明であるといった事情があるときには、不可能・非實際

的事情は認められるのではないかとこの意見があった<sup>(16)</sup>。

これに対し、単に出願時に分からなかったから、「不可能・非実際の事情」が認められるとすると、何にでも「不可能・非実際の事情」が認められることになるため、もう少し厳しく判断されるべきとの意見や、争点となった電鍍管の内面精度について、①電鍍管の内面精度や内面の状態を測定・分析して示すことができたかの観点と、②電鍍管の内面精度や内面の状態がどのようになるかを理解することができたかの観点を切り離して、①の観点で判断すべきではないかとこの意見があった。

この①の観点について、通常求められる精度であれば、原告の主張(判決28頁)にあるような外観観察、光学顕微鏡観察、走査型電子顕微鏡(SEM)観察及びEDX分析で十分であるが、仮に測定に著しく過大な経済的支出、時間を要することや、内面精度の測定結果に変動が生じないように測定条件を設定することの困難性を示す証拠が存在すれば、どのように判断されたかといった問いかけもあり、実際に、本件のような微細な電鍍管の内面精度を測定することの困難性を指摘する声もあった。

#### (イ) なぜ「不可能・非実際の事情」の存在を主張しなかったのか

本件では、審決においては「不可能・非実際の事情」が存在するとされたにもかかわらず、特許権者が「不可能・非実際の事情」が存在しないことを認めた。これを踏まえ、なぜ「不可能・非実際の事情」の存在を主張しなかったのかについても議論した。

(15) 前掲注(12)。

(16) 審査ハンドブック(前掲注(13))には、「不可能・非実際の事情」の存在が認められうる参考例の1つとして、「特定の温度条件」で、成膜手法の1つである「スパッタリング」を用いて、結晶性の高い酸化半導体膜を得て、これを構成の一部とした「酸化半導体素子」があげられている。

まず、(1)の冒頭でも触れたとおり、P B P 最高裁判決以降、本判決までは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであっても、「一義的に明らか」である等の理由をあげて、「不可能・非実際の事情」の有無を問わずに、明確性要件を充足するとした知財高裁の裁判例が蓄積されていた<sup>(17)</sup>。このため、特許権者は、同様の判断を期待し「一義的に明らか」であると主張し、一方で、「一義的に明らか」であるとの主張と矛盾し得る「不可能・非実際の事情」が存在するという主張はしなかったのではないかと指摘があり、これに同意する意見が複数あった。

また、本件では、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(本件発明6、訂正発明9)だけでなく、製造方法の発明(本件発明1、訂正発明5)についても権利を取得しており、並行する侵害訴訟(後述)において、これらの製造方法の発明について構成要件充足性を立証できる見込みがあったことを理由として指摘する意見もあった。すなわち、本件発明について「不可能・非実際の事情」が存在すると主張すると、これら製造方法の発明の進歩性や構成要件充足性の判断に影響を与えかねないとの懸念もあったところ、製造方法の発明(本件発明1、訂正発明5)による侵害の判断を得ることを優先して、「不可能・非実際の事情」は存在しないと主張したのではないかと指摘があった。さらに、仮に、侵害訴訟等はなく、単にプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(本件発明6、訂正発明9)を守ることを考慮したとすれば、「不可能・非実際の事情」の存在を主張した可能性もあったのではないかと指摘もあった。

## ウ プロダクト・バイ・プロセス・クレーム についてのその他の論点

前記ア、イにおける議論を踏まえて、機械分野における従来の裁判例<sup>(18)</sup>と本判決の違いや、機械分野を中心とするプロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件の判断のあり方や実務上の留意点等について議論した。

### (ア) 従来の裁判例と本判決の違いについて

まず、従来の裁判例との違いとして、発明の特徴に関する点を指摘する意見があった。具体的には、従来の裁判例における発明はいずれも、比較的構造がシンプルな物で、経時的な要素がクレームに規定されていても、実質的に構造を説明したり、当該工程以外の選択肢がないことが明白であったりしたのに対し、本件の場合には、経時的な要素がクレームの大部分を占めており、しかもその点が発明の特徴となっていた点で従来の裁判例とは相違するとの指摘があった。

また、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、請求項に特定された製造方法により製造された物(でき上がった物)に有用性がある、何らかの課題を解決しているという場合が多く、従来の裁判例の多くはそのようなケースであったが、本件は、電鍍管の内面精度が高いという主張はされているものの、製造を容易にして量産化を可能にするとか製造効率を良くするということが、実質的な解決しようとする課題であって、方法自体に課題解決手段が反映されており、でき上がった物にそれが反映されているのかよく分からないという特異性がある点を指摘する意見もあった。

さらに、本件では、製造方法により構成要

(17) 前掲注(10)。

(18) 前掲注(10)。

素(細線材)を削除する点に工程上の特徴があり、削除された部分がどのような性状か明らかでない点が、製造方法により構成要素を追加する場合とは異なるという意見もあった。

これに対して、従来の裁判例と本判決を区別する根拠は必ずしも明確でなく、整合しているとはいえないのではないかと指摘もあった。

#### (イ) 機械分野を中心とするプロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件の判断のあり方

機械分野の発明では、物の構造を製造方法により特定しても、物の構造として一義的に明確な場合が多いため(例えば、単に物の組立ての方法が特定されている場合など)、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件を厳格に判断する必要はあまり感じられないとの指摘があった。一方で、本件発明のように製造が容易であったり生産効率が高かったりする点に特徴を有する製造方法により製造物を特定するような場合には、明確性要件の問題が生じることになるとの指摘もあった。

また、本件発明のように製造物が微細で物性も明らかでなく、「一義的に明らか」かどうかの判断を行うことが第三者にとって困難である場合は、最高裁判決の趣旨に照らせば、基本的には不明確となるべきであり、そのような場合において、明確性が認められるのは、「不可能・非実際の事情」が認められる場合に限られるべきであるとの意見もあった。

また、そもそも本件は、P B P 最高裁判決以前に、特許が認められたものについて、事後的に明確性要件が争われることになってし

まった事件であったところ、そのようなケースはさておき、今後登録される発明については、例えば、P B P 最高裁判決で示された「不可能・非実際の事情」が存在するといえる場合や、審査ハンドブック<sup>(19)</sup>で例示されているように「単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない」場合を除き、本件発明6や訂正発明9のように経時的な要素を多く含む物のクレームや製造方法のクレームを引用する物のクレームについては、明確性要件違反として問題ないのではないかと意見があった。また、本件発明6や訂正発明9のような発明の明確性が仮に認められたとしたら、権利範囲をどのように判断すればよいのか、という別の問題が発生するのではないかといった指摘もあった<sup>(20)</sup>。

#### (ウ) プロダクト・バイ・プロセス・クレームにより権利取得する意義について

機械分野においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームにより特許権を取得するメリットはないのではないかと指摘があったため、この点についても議論した。

メリットは特に想定できないという意見が多かった。このことを踏まえると、不明確と判断されるリスクを負ってもなお、請求項に記載する発明をプロダクト・バイ・プロセス・クレームにより特定する必要があるかについて慎重に検討する必要があると考えられる。

一方で、物の製造工程を複数の者が分担して実施していた場合、製造方法のクレームでは直接侵害の成立が困難になる場合がある一方、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであれば侵害が認められることもあるのではないかと<sup>(21)</sup>との意見もあった。

(19) 前掲注(13)。

(20) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害判断については、従前、物同一説/製法限定説があったが、P B P 最高裁判決により、物同一説とされている。

(21) 製造方法のクレームでは、全ての構成要件(製造工程)を実施する主体がないため、間接侵害、規範的な侵

また、侵害訴訟での損害額やライセンス料の算定への影響を指摘する意見もあった。例えば、部品の発明よりも最終製品の発明の方が損害賠償額やライセンス料が高くなる場合があることが一般的に知られており、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの構成要素が最終製品の販売金額や販売数量への貢献度が高いことが予想されるような場合には、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの末尾を最終製品にすれば、同様の効果を期待でき、部品の製造方法の発明と比べて有利な場合があるのではないかと指摘される。

### (エ) 実務上の留意点について

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する実務上の留意点についても意見を募ったところ、次のようなものがあった。

まず、クレームドラフティングに関し、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが事後的に明確性要件違反で無効になるリスクを考慮し、物の形状や構造等を細かく規定した物クレームも併せて作成しておくことが望ましいといった意見があった。

また、機械系の発明では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームで出願するメリットは少なく、条件や手順に特徴のある発明は製造方法クレームで権利化することが望ましいといった意見もあった。

さらに、構造物をクレームで表現する場合、能動態ではなく受動態で表現することで、単に状態を示す記載であることが明確になり明

確性要件を充足しやすくなるという意見もあった(例えば「基板上に膜を形成する」と記載するのではなく「基板上に形成された膜」と記載するなど<sup>(22)</sup>)。

その他、各国の特許実務(物同一説/製法限定説)の違い<sup>(23)</sup>を念頭に置き、外国への出願を予定している時にはプロダクト・バイ・プロセス・クレームの作成有無を慎重に判断する必要があるといった意見もあった。

## (2) 検討事項2 [その他の取消事由(取消事由1、2、3及び4)について]

(1)で取り上げた明確性要件(取消事由5)以外の取消事由(取消事由1、2、3及び4)については、審決の判断が維持されたが、これらについても確認的に検討を行った。

### ア 訂正要件、実施可能要件、サポート要件(取消事由1～3)について

訂正要件(取消事由1)、実施可能要件(取消事由2)及びサポート要件(取消事由3)については、審決及び判決ともに妥当な判断であるとの意見で概ね一致した。各要件の判断への意見には例えば次のようなものがあった。

#### (ア) 訂正要件について

- 訂正事項に含まれる方法が従来から慣用されている方法であり、複数の公知文献も存在しており、本件明細書に記載されているのと同視できるところ、新規事項追加に当たらないと判断されたのは妥当である。例

害主体、共同不法行為等の考え方で侵害の責任が認められない限り、基本的に侵害の成立が困難であるところ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであれば、最終製品を完成・譲渡等する行為が侵害と認められるのではないかと考えるに基づく意見である。

(22) 審査ハンドブック(前掲注(13))においても、「単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合」の具体例として、「A部材に溶接されたB部材」等の受動態で表現した例があげられている。

(23) プロダクト・バイ・プロセスクレームの侵害判断(特許発明の技術範囲の確定)において、例えば、ドイツでは日本と同様に物同一説が採られる一方、米国や英国では製法限定説が採られる。詳細は黒木善樹「各国のプロダクトバイプロセスクレーム」知財管理66巻5号584-589頁(2016)、田村・前掲注(10)257頁等を参照。

例えば、電鍍物から導電層を剥がす際に、導電層が残ってしまうような事情があれば過度な試行錯誤を要求される可能性はあるが、本件ではそのような事情もない。

- 請求項に記載した工程を実現する方法が明細書に記載されていれば、他にも方法が存在しても訂正要件を満たす。裁判例も同様である。
- 単にバリエーションがあると主張するだけでなく、技術的に周知ではなく、本質的にも別な物を含んでしまうことを立証できない限りは、訂正が新たな技術的事項を導入するものであると判断することはできないと思われる。

#### (イ) 実施可能要件について

- 本件明細書の発明の詳細な説明の記載に接した当業者であれば、過度の試行錯誤を強いられるとはいえないので、実施可能要件違反なしと判断された点は妥当である。
- 実施可能要件について「除去方法①ないし③<sup>(24)</sup>に分類した上で、その全てについてそれぞれ具体的な実施方法を記載する必要があるとはいえない」との判示であり(無効理由の主張としては典型的なロジック)、妥当である。明細書中の「好ましい」態様の記載を根拠に、原告が主張する除去方法②及び③は「好ましい」態様以外の態様であると特許権者が主張した点は納得できる。

#### (ウ) サポート要件について

- 請求項に記載した工程を実現できる方法が明細書に記載されていれば、他にも方法が

存在したからといってサポート要件を満たさないと限らないと考えられる。

- 当業者の常識の範囲内で課題を解決できているため、サポート要件を満たさない状況は想像しにくい。

#### イ 進歩性(取消事由4)について

本件では、先行発明との相違点は数値範囲の限定のみであったところ、数値限定発明の進歩性のあり方について検討された過去の実務者研究会<sup>(25)</sup>の検討も踏まえ、以下のとおり検討した。

まず、判決における進歩性の判断について、本件発明と引用発明の数値範囲に大きな隔たりがあるだけでなく、両方で電鍍管の用途も異なったため、進歩性を肯定した判決は妥当であり、進歩性を否定するのは困難であるとの意見が多数寄せられた。

一方で、本件明細書には「金属電鍍管の肉厚を50 $\mu$ m以下にする」ことの臨界的意義が十分に説明されていないとの指摘があり、仮に数値限定の技術的意義を見出せない場合は、進歩性が否定されるのではないかとの見方もあった。さらに、動機付けを裏付ける証拠(例えば、用途に応じて肉厚を変化させる技術常識の存在など)があれば、容易想到と結論付ける可能性が高まるのではないかとの見方もあった。

また、強度低下の懸念がなければ肉厚を薄くすることは一般的な課題であることを指摘する意見があった。この点に関し、サポート要件では課題解決との関係では強度低下の懸念を考慮する必要はなく、肉厚を薄くできる

(24) 「① 細線材の両端部に電着物又は囲繞物が設けられた状態で、端部の電着物又は囲繞物を除去又は破断することなく電着物又は囲繞物ごと細線材を掴んで引っ張って除去する方法」、「② 細線材の両端部に設けられた電着物又は囲繞物を除去し(端部の細線材の露出)、新たに露出した細線材を掴んで引っ張って除去する方法」、「③ 細線材の両端部に設けられた電着物又は囲繞物のみを破断し、細線材を被覆する電着物又は囲繞物ごと細線材を掴んで引っ張って細線材を除去する方法」の3つの除去方法のこと(判決18頁)。

(25) 2023年の審判実務者研究会では事例研究1事例1(特許機械)において数値限定発明の進歩性の判断について検討している。

と当業者が認識できればよいと考えられるのに対し、進歩性では肉厚を薄くすることが一般的な課題であっても、数値範囲に大きな隔たりがあることや用途の違いをもって容易想到ではないと判断され得ることにギャップを感じるとの意見もあった。

### (3) 検討事項3 [関連侵害訴訟について]

最後に、本件と同一の特許権を対象とする特許権侵害差止等請求事件<sup>(26)</sup> (以下「関連侵害訴訟」という。)が同時に係属していたことを踏まえ、本件と関連侵害訴訟の時期的な関係を整理するとともに、侵害訴訟と無効審判のあり方について議論した。

#### ア 本件と関連侵害訴訟の時期的な関係について

本件の審決及び各事件の判決から確認できるこれらの時期的な関係は下図のとおりである。関連侵害訴訟の第一審が裁判所に係属した後に無効審判が請求され、侵害論(充足論及び無効論)の審理が終了し、損害論の審理へ移行した後に、特許無効審判事件の審決があったと推察される。さらに、当該第一審の判決言渡後に審決取消請求事件の判決言渡があった事案であることが確認できる。



図：本件と関連侵害訴訟の時期的な関係

なお、関連侵害訴訟における無効の抗弁に関する判断は、進歩性の判断における相違点の認定等に違いはあるものの本判決と同様の結論<sup>(27)</sup>であり、判示事項も概ね類似した内容であったため、関連侵害訴訟の判決そのものについては特段の意見は出されなかった。このため、主に侵害訴訟と並行して無効審判を請求することの意義などについて検討した。

#### イ 侵害訴訟と無効審判について

まず、侵害訴訟と並行して無効審判を請求する理由として、無効の抗弁の対象は侵害訴訟で争われている請求項に限られるが、今後の事業展開等を考慮して権利全体を無効にしたい場合があげられ、そのような場合は、侵害訴訟における無効の抗弁とあわせて、無効審判も請求するといった見解が寄せられた。

一方で、近年はやむを得ない場合を除き、無効審判は請求せずに、侵害訴訟における無効

(26) 東京地判令和4年11月16日(令和元年(ワ)第17622号)。

(27) 無効の抗弁のうち、本件発明6及び訂正発明9に係る明確性要件違反の主張のみが認められる一方、その他の無効主張は認められず、製造方法に係る本件発明1、訂正発明5についての侵害が認められた。

効の抗弁のみを行うことも珍しくないという意見も寄せられた。その背景として、無効審判の使いづらさを指摘する声もあった。具体的には、裁判所における無効の抗弁では主張の変更や立証の追加が比較的許容され得るが、無効審判では要旨変更であるとして許容されづらいこと、そのような中で、無効審判の審理が先行し、請求不成立との結論で特許が維持されてしまうと、侵害訴訟において無効の抗弁の主張をしづらくなることが挙げられた。さらに、無効審判の場合、審決の予告を含めて審決までに訂正の機会が実質2回保証されており、訴訟が進行した段階で訂正請求がされ、判断が仕切り直しになるなど、訴訟への影響が少なくない点も使いづらさの理由として挙げられた。

また、無効審判と侵害訴訟の性質の違いについて、無効審判では当事者が主張していないことでも職権審理により特許権の有効・無効を判断することができるのに対し、侵害訴訟の無効の抗弁では、弁論主義が採用されているほか、被疑侵害品の存在を意識した権利の有効・無効の判断となるため、そのような違いが判断に影響しうる印象があるといった意見もあった<sup>(28)</sup>。その他、無効審判の審決が侵害訴訟の心証開示より前になされることの要請や、無効審判と侵害訴訟での主張の一貫性など、ダブルトラックの運用に関する実務的な指摘があった。

## 7. まとめ

特許機械1分野では、第2テーマについて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件を中心に議論した。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、特に機械分野では、P B P 最高裁判

決で示された「不可能・非実際の事情」が存在することを主張・立証するよりも、その後の裁判例<sup>(29)</sup>を踏まえて、構造又は特性が「一義的に明らか」であると主張・立証する方が有効であると考えられてきた。本件において、特許権者が「不可能・非実際の事情」が存在しないことを認めたとうえで構造又は特性が「一義的に明らか」であると主張した点は、このような従来の考えにも沿うものであるが、本判決では当該主張が認められず、構造又は特性が「一義的に明らか」であると主張しても、明確性要件を充足すると判断されない場合もあることが示されている。

他方で、本検討における議論では、機械分野において、P B P 最高裁判決に示された規範に照らして、物の構造や特性を特定することが不可能・非实际的であると認められるケースは稀であるとの意見が多数を占めた。

これらを踏まえると、今後は、発明の本質や特性なども考慮のうえ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにより権利取得することの具体的なメリットがあるかも踏まえ、請求項に記載する発明をプロダクト・バイ・プロセス・クレームにより特定すべきか否かについて検討することがより必要になるものと考えられる。

併せて、今後の裁判所におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件についての判断、とりわけ、機械分野における構造又は特性が「一義的に明らか」であるかの判断についても注目していく必要があると思われる。

(28) 本件でも、審決は、当事者の主張に関わらず、「不可能・非実際の事情」の「存在」を認めたのに対し、判決では、当事者の主張に基づき「不可能・非実際の事情」は「存在」しないとした。

(29) 前掲注(10)。