

論説

プロダクト・バイ・プロセス・ クレームの解釈

2006年4月入学
佐藤安紘

I. はじめに

II. 従来の議論の整理

1 裁判例

- (1) 許容性について
- (2) 査定系におけるクレーム解釈について
- (3) 侵害系におけるクレーム解釈について
- (4) まとめ

2 学説

- (1) 許容性について
- (2) 査定系におけるクレーム解釈について
- (3) 侵害系におけるクレーム解釈について
- (4) まとめ

III. 検討—侵害系における解釈

1 理論的検討—査定系と侵害系とで異なる解釈基準を用いることの可否

2 実質的検討—特許権者（出願人）の受ける利益と第三者の被る不利益の比較

- (1) 第三者の被る不利益は考慮されているか
- (2) 第三者の被る不利益は考慮されるべきか

3 結論

IV. 結びに代えて

I. はじめに

プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、物の発明のクレームに「製造方法Dにより製造される物質乙」というように、対象となる物の製造方法が記載されている場合のことをいう。物の発明のクレームは、例えば「AとBとCからなる物質甲」というように、当該物質甲を構成する構成要素によって、本来特定されるべきである。しかし、現代の分析技術をもってしても、発明した物の構造を特定できない場合や困難な場合がある。このような場合、発明した物の製造方法を記載することによって物の発明の特定を行うクレーム形式を認められれば、出願人の利益保護にかなう。例えば、物質乙の構成要素が何であるかを構造的な見地から明確に特定できないとき、通常は発明の構造が不明確であるとして、拒絶査定される。しかし、このような場合に「製造方法Dにより製造される物質乙」という、上記形式のクレーム記載による物の発明の特定が認められれば、出願人は、当該物の構成要素を明らかにできない場合に被る不利益を回避することが可能になる。プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、このように、出願人側が物の構造を特定できない場合に生じる不利益を緩和する方法として、出願実務で認められるようになったクレームの記載形式の1つである¹⁾。

1) 平成6年改正前は、クレームには「発明の構成に欠くことのできない事項のみ」を記載しなければならないと規定さ

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈をめぐるのは、現在議論が錯綜している。後に述べる同一性説が多数説・判例であるとされるが、その理論的、実質的妥当性は必ずしも精密に論証されていない。そこで、本稿ではプロダクト・バイ・プロセス・クレームをめぐる解釈論について、従来の同一性説と限定説の対立を踏まえ、あるべきクレーム解釈論について、検討を加えることにしたい²⁾。具体的には、まず従来の裁判例、学説を整理したうえ（Ⅱ）、少数説にとどまる限定説の妥当性について検討を行う（Ⅲ）。ここでは、後述するごとく、ドイツの議論との対比が有益であると考えするため、必要な限りでドイツの議論にも触れる。最後に、今後のプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈論が目指すべき方向性について、若干の私見を述べる（Ⅳ）。

Ⅱ. 従来の議論の整理

1 裁判例

プロダクト・バイ・プロセス・クレームをめぐる解釈については、未だ最高裁判例はないため³⁾、下級審判例を取り上げる。ここでは議論を3つの場面に分けるのが適当である⁴⁾。すなわち、①いかなる場合にプロダクト・バイ・プロセス・クレームによる記載を認めるかという許容性の問題⁵⁾、②特許査定の場合において、当該製法により得られた物に限定して発明の要旨を認定すべきか否かという、査定系におけるクレーム解釈の問題、③侵害訴訟の場合において、当該製法により得られた物に限定して技術的範囲の解釈をすべきか否かという、侵害系におけるクレーム解釈の問題である。

(1) 許容性について

許容性について触れたと評しうる裁判例として、東京高判平成14年6月11日判時1805号124頁がある。同判決は「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

れていた（旧特許法（昭和62年法律第27号）36条5項参照）。しかし、同改正は当該規定を改め、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならないとして、いわゆる「実施可能要件」のみを要求することにした。これにより明文上もプロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性が広がったといわれる。高林龍「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」日本弁理士会中央知的財産研究所『クレーム解釈論』（判例タイムズ社、2005）147頁、147頁参照。

2) 本稿の主たる議論の対象は、あとに本文で述べる通り、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈のうち、特に侵害系におけるクレーム解釈についてである。査定系におけるクレーム解釈については、ひとまず特許庁の審査基準（同一性説）を前提とする。査定系におけるクレーム解釈を含めた検討も行うが、精密な検証については、他日を期したい。

3) 厳密に言えば、侵害系においては最高裁判例が1つある。最判平成10年11月10日判例集未掲載（平成10年（オ）第1579号）がそれであり、ここで同判決は「物の発明における特許請求の範囲に当該物の形状を特定するための作図法が記載されている場合には、右作図法により得られる形状と同一の形状を具備することが特許発明の技術的範囲に属するための要件となるのであり、右作図法に基づいて製造されていることが要件となるものではない」との一般論を述べる。しかし、この判決は民集はおろか、判例時報にも掲載されておらず、必ずしも裁判実務の先例となっているわけではないようである。したがって、本稿ではプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、未だ確立した最高裁の判例はないものとして議論を進める。

なお、実用新案権侵害訴訟においても、傍論ではあるが明確に同一性説を採用した最高裁判例がある（最判昭和56年6月30日民集35巻4号848頁）。しかし、実用新案法では方法の考案を保護の対象としていないのに対し、特許法では方法の発明をも保護の対象としているため、同判決が特許法の場合にもそのまま妥当するとはいえない。嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について」三村量一ほか編『知的財産法の理論と実務1特許法（1）』（新日本法規出版、2007）144頁参照。吉田広志「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲（1）」知的財産法政策学研究12巻241頁、269頁（2006）も、同判決の先例的価値は高くはないとする。

4) 吉田・前掲注3)241頁、吉田広志「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲（2・完）」知的財産法政策学研究13巻131頁、131頁以下（2006）における議論を参照。

5) 条文との関係で言えば、特許法36条の記載要件を満たすか否かという問題である。吉田・前掲注3)260頁参照。

られるのは」「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。）」な場合である、と述べる。

「不可能」「困難」に加えて「不適切」な場合にも製造方法による特定を認める点で、同判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性をかなり緩やかに認めていると評価できる（一般に、「不適切」との表現は、判断権者に裁量の余地を与える言葉である。）。これは現行の審査基準にも合致する判断基準であるといえ⁶⁾、多くの裁判例もこの基準に従っているようである⁷⁾。

(2) 査定系におけるクレーム解釈について

査定系におけるクレーム解釈では、いわゆる同一性説(当該クレームにかかる発明の要旨は、クレーム記載の製法要件によっては限定されず、クレーム記載の方法によって得られる物と対比して、物として同一である場合も含むとする見解)を採用するとの運用が確立している⁸⁾。

リーディングケースは、上記東京高裁平成14年判決であり、製造方法が記載されたクレームの進歩性、新規性を判断するにあたって、「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おいては、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」と述べ、同一性説を採用している。また、近年、知財高判でプロダクト・バイ・プロセス・クレームに触れたものがあり、同判決もまた、同一性説を採用していると評価できる⁹⁾。

(3) 侵害系におけるクレーム解釈について

侵害系におけるクレーム解釈については、査定系と同じく同一性説(当該クレームにかかる特許発明の技術的範囲がクレーム記載の製法要件によっては限定されず、クレーム記載の方法によって得られる物とイ号製品とが物として同一である場合も含むとする見解)を採用するも

6) 特許・実用新案審査基準第1部第1章2.2.2.1. (7) 参照。

7) 現に、従前の査定系の裁判例においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの記載要件が争点となったものはない。吉田・前掲注3)267頁。

8) 嶋末・前掲注3)142頁参照。吉田・前掲注3)261頁は、東京高判昭和63年9月20日判例集未掲載(昭和57年(行ケ)第272号)が製法に限定して発明の要旨を認定すべきと判示したことを除けば、他のすべての裁判例が製法に限定せずに要旨認定を行っているとする。

9) 知財高判平成19年9月20日判例集未掲載(平成18年(行ケ)第10494号)。争点は、「…光学ガラス基板上に所望の溝深さの回折格子溝を直接刻線してなるホログラフィック・グレーティング」というクレームを「…ホログラフィック・グレーティング製作方法」というクレームに補正できるか、である。裁判所は、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームにあっては、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』であって、『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」との一般論を述べた上で、本件補正前クレームは物の発明のカテゴリーに属し、他方、補正後クレームは方法の発明のカテゴリーに属するのは明らかであるところ、本件補正は、『物の発明』として請求していた権利とは異なる効果を有する別の権利を請求することにほかならないから、旧特許法(平成14年法律第24号)17条の2第4項各号(現第5項各号)の要件を満たさず許されない、と判示した。仮に、補正前クレームを「当該製造方法に限定された物の発明」と要旨認定すれば、補正が許される余地もあったものと思われる。しかし、本裁判所は、製造方法の記載をクレームの限定要素と捉えることなく、補正前クレームを単純な物の発明と捉えた(もっとも、本判決は、物の発明と方法の発明の法的効果の違いを強調している。この点に着目すると、仮に補正前クレームを「当該製造方法に限定された物の発明」と限定的に捉えたとしても、当該補正は物の発明を方法の発明に変更することに変わりはないから、いずれにせよ当該補正は許されないとの判断がなされたようにも思われる。)

その他、知財高判平成18年12月7日判例集未掲載(平成17年(行ケ)第10775号)も、「当該製法はあくまでもその結果製造される『物』の構成を一義的に特定するための指標として機能するものであって、当該製造方法とは異なる方法により製造された物であっても、『物』の構成が客観的に同一であれば、当該発明に包含されるものと解するのが相当である」として、同一性説を採用している。

の多いが、ごくわずかながら、いわゆる限定説（当該クレームにかかる特許発明の技術的範囲がクレーム記載の製法要件によって得られる物に限定されるとする見解）を採用する裁判例が存在する。

まず、同一性説を採用するものとして、たとえば東京地判平成11年9月30日判時1700号143頁がある。同判決は、「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、特許の対象を当該製造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」と述べており、査定系で同一性説を採用している以上、特段の事情がない限り、同一性説で処理すべきであるとする¹⁰⁾。

他方、限定説を採用するものとして、東京地判平成14年1月28日判時1784号133頁がある。同判決は、「特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて解釈すべきであるから、その解釈に当たって、特段の事情がない限り、明細書の特許請求の範囲の記載を意味のないものとして解釈することはできない」とした上で、「特許請求の範囲に、発明の目的を特定する付加要素として、製造方法が記載されたというような特段の事情が存在する場合には、当該発明の技術的範囲の解釈に当たり、特許請求の範囲に記載された製造方法によって製

造された物に限定することが、必ずしも相当でない場合もある」と述べる。「特段の事情」がない限り、製造方法の記載を考慮しなければならず、例外的に、当該製法によって得られた物に限定すべきでない場合もあるとしている点で、上記東京地裁平成11年判決とは、クレーム解釈の手法の原則と例外が逆転しているといえる¹¹⁾。

このように、現在の裁判実務では侵害系におけるクレーム解釈についても同一性説を採用する裁判例が多いが、わずかに限定説を採用する裁判例もあり、侵害訴訟実務では見解が微妙に分かれていると評価できる。

(4) まとめ

以上を要するに、裁判実務においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性を緩やかに認め、査定系、侵害系ともに同一性説を採用するものが多い。もともと、侵害系におけるクレーム解釈については、特段の事情のない限り限定説を採用すべきであるとする裁判例があり、注意を要する。

2 学説

ここでも、①許容性の問題と②査定系におけるクレーム解釈の問題と③侵害系におけるクレーム解釈の問題とに分けて検討する。

(1) 許容性について

学説においてはプロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性について論じているものは多くないが、これを明示的に論じるものとして、

10) その他、同一性説を採用する裁判例として、東京高判平成9年7月17日判時1628号101頁、東京地判平成10年9月11日判時1671号137頁、東京地判平成12年9月29日判例集未登載（平成11年（ワ）第8434号）など多数。

11) その他、限定説を採用したと評しうる裁判例として、広島高裁松江支判平成10年4月24日判例集未登載（平成8年（ネ）第16号）（前掲注3）最判平成10年11月10日の原審、東京地判平成10年3月20日判例集未登載（平成6年（ワ）第21208号）がある。

なお、北原潤一「法律実務のための知的財産法講義（19）特許侵害訴訟におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈——いわゆる「同一性説」への問題提起」L&T 31号156頁、160頁（2006）は、限定説を採用したと評価しうる裁判例として、東京地判平成9年9月11日判時1634号132頁を挙げる。しかし、同判決が、本件においては、構成要件の解釈として製造方法の要素が不可避免的に現れるものに過ぎない、という点を強調していることからすると、少なくとも一般論として限定説を採用していると評価できるのかにつき判断が分かれる余地がある。南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」パテント55巻5号21頁、22頁（2002）は、同判決を同一性説に位置づける。また、嶋末・前掲注2)147頁、吉田・前掲注3)275頁は、同判決を個別の事情を斟酌して限定解釈した事例（限定説を採った事例とは異なる事例）として位置づける。

吉田教授の見解と高林教授の見解がある。

吉田教授は、「プロダクトを特定するプロセスそれ自体が不明確でない限り、『構成要件的機能』や明確性の問題は厳しく問うべきではなく、「発明をもっともよく理解しているはずの出願人が適切であると考えたクレーム方法は尊重されるべきであり、瑕疵があれば一般のクレーム解釈理論で対応すれば十分」であるとして、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性を、ある程度緩やかに認めている¹²⁾。

他方、高林教授は、現行の審査基準が緩やかにプロダクト・バイ・プロセス・クレームを許容していることに強く疑問を呈している。すなわち、同審査基準は、「当業者が、出願時の技術常識を考慮して、請求項に記載された当該物を特定するための事項から、当該製造方法により製造される物を想定できる場合」にも、製造方法による特定を許容できるとしているが、「例えばA方法で製造された具体的構造（甲）が想定できる場合に、発明としてはA方法以外の方法で甲を製造する場合も包含するというのであれば、敢えて『A方法で製造する』という限定文言を付する必要はないし、クレームの明確性を犠牲にしてまでこのようなクレーム記載を許容すべきでもない」から、「このようなP - B - Pクレーム（筆者注：プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）の記載については、出願審査段階であれば構造クレームとして書き直させるように指導すべきではないか」などとして、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性に対し、厳格な態度を示している¹³⁾。

(2) 査定系におけるクレーム解釈について

査定系におけるクレーム解釈については、判例と同じく同一性説を採用するという点に、異

論を唱えるものはいない¹⁴⁾。もっとも、前述したように、高林教授の見解によれば、現在する多くのプロダクト・バイ・プロセス・クレームは特許記載要件（特許法36条6項）に違反するとの理由で拒絶査定されることになり、そもそも同一性説によってクレーム解釈がされるべき場面が、他の論者に比べてかなりの程度限定されるという点に、注意を要する。

(3) 侵害系におけるクレーム解釈について

侵害系においては、裁判例と同じく、大別して2つの見解が対立している。

第1は、原則としてクレーム記載の製造方法により製造された物と「物」としての同一性を有する範囲まで技術的範囲は及ぶが、特段の事情がある場合には、例外的に当該製造方法によって限定された物にしか技術的範囲は及ばないとする見解である¹⁵⁾。裁判例の同一性説に対応する。

この見解は、査定系と侵害系とではクレーム解釈を可能な限り一致させなければならないことを最大の理論的根拠とし、査定系におけるクレーム解釈について同一性説を採用する以上、侵害系においても同一性説を採用することが、少なくとも原則論としては当然の事理であるとする。また、この見解に立つ論者は、一般的に、第三者の予測可能性よりも特許権者側の利益を重視すべきである、との価値判断に立っているように見受けられる。

第2は、原則として当該製造方法によって限定された物にしか技術的範囲は及ばないが、特段の事情がある場合には、例外的に、物としての同一性を有する範囲まで技術的範囲が及ぶとする見解である¹⁶⁾。裁判例の限定説に対応する。

12) 吉田・前掲注4)169頁以下参照。

13) 高林・前掲注1)149頁以下参照。

14) 嶋末・前掲注3)152頁以下、吉田・前掲注4)132頁以下、仁木弘明「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム発明の要旨、特許性及び技術的範囲（上）」知財ぷりずむ33号43頁、47頁以下（2005）等参照。

15) 吉田・前掲注3)241頁、吉田・前掲注4)131頁以下。設楽隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」金融・商事判例1236号48頁、54頁（2006）、嶋末・前掲注3)142頁、滝井朋子「Product-by-Processクレーム特許の技術的範囲」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』（信山社出版、1997）483頁、490頁も同旨と思われる。

16) 高林・前掲注1)153頁。その他、仁木・前掲注14)43頁以下、仁木弘明「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム発明の要旨、特許性及び技術的範囲（下）」知財ぷりずむ34号74頁、74頁以下（2005）も同旨と思われる。

この見解は、クレームに自ら製造方法を記載した以上、原則としてその記載に拘束されると解するのが自然であること、また、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは第三者にとって不明確な権利範囲しか提示しないため、なるべく限定して解釈されることが特許権者と第三者の衡平に適うこと、査定系と侵害系においてクレーム解釈を一致させるべき根拠は特許法上見当たらないこと等を根拠とする¹⁷⁾。

学説は裁判例と同じく、侵害系においても同一性説を採用する見解が多数説となっているようであるが¹⁸⁾、限定説を採用すべきであるとする見解も有力に主張されており、見解は分かれていると評価できる。

ここで、両説の相違点について触れておく。両説は、全く正反対の見解であるようにも思われるが、実際は結論に大きな違いは生じないと考えられる。なぜなら、両説とも「特段の事情」がある場合には例外を認めるとしており、例外が認められる限り、あるいは認められない限りで、両者の結論は一致するからである。違いがあるとすれば、「特段の事情」の中身と、その「特段の事情」の立証を特許権者と第三者のいずれが負担するかという証明責任の点である。第1説では、「当該製造方法に限定して解釈すべき特段の事情」の証明責任を第三者側が負うのに対し、第2説では、「当該製造方法に限定されないで解釈すべき特段の事情」の証明責任を特許権者側が負うことになる。両説の結論に差異

が生じるのは、「特段の事情」の有無について裁判所が真偽不明に陥るという極限的な場合に限られることになる。

なお、その他の見解として、いかなる場合も製造方法によって限定された物にしかプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲は及ばないとする見解¹⁹⁾や、いかなる場合もクレーム記載の方法により製造された物と「物」としての同一性を有する範囲まで技術的範囲は及ぶとする見解²⁰⁾などのように、上記2つの説のいずれかに立ちながらも、一切例外を認めない見解もある。各々一貫した見解であるが、ここでの検討は割愛し、各々限定説ないし同一性説として位置づけることとする。

また、論者によっては、物のクレームと同様、製法の記載には一切拘束されないとする見解の可能性を指摘するものもある。しかし、わざわざ出願人が記載した製造方法に何の意味も認めないのは、それ自体不当な解釈であり、およそ採りえない見解であると考えるので、このような見解の存在を認める必要はない²¹⁾。

(4) まとめ

学説は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性について一般的にどの見解が支配的であるのか不明であるが、査定系、侵害系のクレーム解釈については裁判例と同じく同一性説が多数説となっている。もっとも、侵害系においては限定説を採用する見解も有力に主張されており、この点も裁判例の状況と類似している。

17) ただし、高林・前掲注1)147頁には、査定系と侵害系のクレーム解釈の関係について、直接の記述はない。

18) 嶋末・前掲注3)140頁。

19) 北原・前掲注11)156頁、羽柴隆『特許法のはなし』319頁（発明協会、2007（初出1982））。ただし、後者はあくまで当時の特許法下での議論である点に注意が必要であり、論者が現行法下でもこの見解を維持するかは、定かではない。

20) 南条・前掲注11)21頁。論者は一切例外を認めないわけではなからうが、少なくとも本文で紹介した同一性説が通常「特段の事情」を認めうる場合でも「特段の事情」は認める根拠にならないとしているため、その他の見解に分類した。

21) 嶋末・前掲注3)151頁は、東京高判平成14年9月26日判時1806号135頁をこの見解に位置づける（論者は「他要件説」と名付ける。）。しかし、同判決が、「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」との留保をつけた上で、本件事案においては「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る」と述べていることからすると、単に本件事案においては製造方法の記載を考慮するまでもなく解決できる、と述べているに過ぎないように思われる。同判決も他の裁判例と同じく、同一性説を採用していると位置づけるのが正しいのではなからうか。

同じく、北原・前掲注11)158頁は、東京地判平成9年7月17日判時1628号101頁をこの見解に位置づけている（論者は「他要件基準説」と名付ける。）。しかし、同判決も、製法以外の他の要件が非充足であるから、製法記載について検討するまでもなく事案を解決できた、というに過ぎないと考えられる。したがって、同判決も同一性説に位置づけるのが妥当である。

Ⅲ. 検討—侵害系における解釈

以上、プロダクト・バイ・プロセス・クレームをめぐる議論について、現在の裁判例と学説を整理した。日本の議論の特徴として、侵害系におけるクレーム解釈についてのみ同一性説と限定説とが対立している、ということが挙げられる。したがって、以下では差し当たり、査定系においては同一性説を採用するとの実務の運用を前提とした上で、そもそも侵害系において限定説を採用することは理論的に可能か(1)、また、可能であるとして実質的に妥当か(2)、という視点から検討を加えることにする(査定系をも含めた検討はⅣで行う。)

理論的検討—査定系と侵害系とで

1 異なる解釈基準を用いることの可否

まず、査定系と侵害系とでプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈を同一に解さなければならぬかについて、検討する必要がある。もしこれを肯定するならば、日本では査定系においては同一性説の運用が確立している以上、侵害系においても同一性説を採用しなければならないことになるからである。

確かに、査定系と侵害系とではなるべくクレーム解釈を一致させるべき要請²²⁾は存在する。さもなければ、特許庁における審査は何のために存在するのか分からなくなってしまうからである。また、査定系におけるクレーム解釈については同一性説を採用しながら侵

害系において限定説を採用すると、特許権者側に不測の不利益を与えることにもなりかねないからでもある。

しかし、かかる要請はあくまで査定系できちんとした判断がなされていること、つまり、特許庁が適切に特許性を判断していることを所与の前提とした議論である。特許庁が適切な判断をしているとはいえない場合にまで、特許庁の判断を前提にすべき要請はない。したがって、かかる前提が成り立っていない場合には、査定系と侵害系とで異なるクレーム解釈をしても差し支えないと考える。

ここに、日本では、査定系において物としての同一性を判断するとの建前を採っているが、特許庁は当該「物」を追試する実験器具を有していない²³⁾。そうすると、特許庁は一体どのようにして、査定系において「物」としての同一性を判断しているのだろうか。プロダクト・バイ・プロセス・クレームには「物」の物質的特徴として製造方法が記載されている。にもかかわらず、その製造方法によっていかなる「物」の特徴が基礎づけられているかを確認する術がないのであれば、特許性を十分に判断しているとはいえない。したがって、日本のプロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査においては、特許庁による適切な判断がされていない可能性が典型的に高いといえ、上記前提は成り立っていないと考えられる。

したがって、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈においては、査定系と侵害系とで必ずしも同一の判断基準を用いる必要はない²⁴⁾。

22) この点を特に強調するものとして、吉田・前掲注3)256頁、南条・前掲注11)23頁。

23) 吉田・前掲注3)289頁。

24) なお、この点について、仁木・前掲注14)50頁や北原・前掲注11)161頁などは、通説が、審決取消訴訟における最判平成3年3月8日民集45巻3号123頁(リパーゼ判決)の射程が発明の要旨認定限りのもので侵害訴訟における技術的範囲の解釈には及ばないと理解していることを前提に、査定系と侵害系とで解釈基準が異なることは最高裁も認めているから、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈においても、両場面で解釈基準を異にすることは当然許容される、として、査定系において同一性説を採用しながら侵害系において限定説を採用することの理論的妥当性を論じる。しかし、リパーゼ判決は要旨認定の際にいかなる資料を参酌することが許されるか、との問いに対する裁判所の回答であり、他方ここでは、特許庁がある「物」に特許を付与したということ(同一性説を採ること)を論理的前提とした上で、後の侵害訴訟において典型的にそれとは異なる範囲でしか特許権者の権利行使を認めないこと(限定説を採ること)が許されるかということが問題となっているのであるから、議論状況が若干異なっているように思われる。

実質的検討—特許権者（出願人）

2 の受ける利益と第三者の被る不利益の比較

以上のように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈においては、査定系で同一性説を採用しながら侵害系で限定説を採用する余地がある。ここに、同一性説と限定説のいずれの見解が妥当であろうか。以下では、第三者の被る不利益をどのように扱うか、という視点から限定説の妥当性を論じてみたい。具体的には、まず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈において、第三者の被る不利益が考慮されているか否かにつき検討する(1)。その際、ドイツ判例に現れた考え方を参考にすれば、日本の議論の問題点がより鮮明に浮かび上がると考えるので、ドイツ判例との比較を行う。次に、日本の議論では第三者の被る不利益が考慮されている（あるいは、考慮されていない）として、そもそも第三者の被る不利益は考慮されるべきか否かについて検討する(2)。

(1) 第三者の被る不利益は考慮されているか ・ドイツの議論

ドイツでは査定系、侵害系のいずれのクレーム解釈も同一性説を採用するとの実務が確立しているという²⁵⁾。一見すると、日本における裁判例、多数説と同じ議論状況であるようにも思える。しかし、実はそうではない。

まず、Trioxan 事件決定²⁶⁾をみてみよう。同判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性を正面から認めた、極めて著名な最高裁判決である。原審である連邦特許裁判所²⁷⁾が「プロダクト・バイ・プロセス・クレームを認めると、製造方法のみにより同定できる化学物質はあくまで製造方法の発明として保護される、という原則に反することになる。また、特許法第6条第2項²⁸⁾に鑑みるとそのようなクレームを認める必要性も存在しない。したがって、高分子化学物質を同定するために、プロダクト・バイ・プロセス・クレームなどというクレームの記載方法を認める理由や可能性は、全くない」と述べ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性を否定したことに對し、最高裁は、本件事案においては、以下の2つの事情があるため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによる記載が許容されると判示した。1つは、本件事案は「二次的上申書5および6に規定された形式の『…の製法により得られた共重合体』というクレーム」が問題となっているところ、「その文言により、示された製法（出発物質及び製法）により作られた物質のみを含む」から「クレームの保護の範囲はこの点において明快であり、「出願人の宣誓書によると、この製法とは異なる製法により得られるプロダクトには権利を及ぼすことが意図されていない」という事情である。他の1つは、本件事案では「クレームされた共重合体の完全な構造式は出願時において正確には記述できなかったことは明らか」であったという事情である。

上記の2つの事情を抽象化すれば、①侵害訴訟の場面において特許権者の権利の及ぶ範囲が第三者にとって明確であること（第1の事情）、②製造方法で特定する以外に当該発明を特定する手段が存在しないこと（第2の事情）と置き換えることができよう。本判決はプロ

25) 滝井・前掲注15)490頁参照。

26) Trioxan 事件 (GRUR 1972,80)。なお、本文に述べたところは、英文訳 3 INTERNATIONAL REVIEW OF INDUSTRIAL PROPERTY AND COPYRIGHT LAW 226-241 (1972) を参照したものである。

27) 連邦特許裁判所の位置づけについては、ドイツ特許法 65 条 1 項を参照。

28) 旧法下の条文であるが、最高裁が、「確かに特許法第6条第2項は、方法クレームによる保護はかかる方法により直接的に製造されたプロダクトに対しても有効であり、したがって、そのクレームが、そのクレームされた方法で『直接的に』製造されたプロダクトについては、その限りにおいて、事実上、制限付きのプロダクトの保護になっている」と述べていることからすると、現行法では第9条第3項に相当する規定であると思われる。第9条第3項は、特許権の効力として、「特許の対象である方法によって直接得られた製品を提供し、市販し若しくは使用し、又はかかる目的のために輸入若しくは保有すること」が禁止される旨を規定する。

ダクト・バイ・プロセス・クレームによる記載を一般的に許容したわけではなく、上記の2つの条件が備わっているクレームについてのみ、製造方法による特定が認められるとしたのである。ここに、極めて例外的な場合にしかプロダクト・バイ・プロセス・クレームを許容しない、というドイツ裁判所の判断を伺うことができる²⁹⁾。

このように、ドイツにおいてはプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特殊性（特許権者は物の構造を特定できていないとして拒絶査定される不利益を回避できるという性質と、通常のクレームと比較して第三者にとって権利範囲が不明確であるという性質。）に着目して、特許権者と第三者の衡平を図ろうとしている。すなわち、ドイツにおいては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを極めて厳格な場合にしか許容しないとして、第三者の被る不利益に各別の配慮を払っている。そしてその代わりに、いったん特許権が付与されると、侵害系においても同一性説でクレーム解釈する³⁰⁾という手法を採ることで、特許権者側の利益も考慮しているのである。

・日本の同一性説

これに対し、日本の裁判実務、多数説においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームをドイツと比べてかなり緩やかに認める上に、いったん特許権が付与されると、侵害系においても同一性説でクレーム解釈するという手法が採られている。ここに、第三者の被る不利益は考慮されているのだろうか。

1つ考えられるのは、査定系におけるクレーム解釈の段階で同一性説を採用するというこ

は、それだけクレームの範囲が広くなり、新規性、進歩性が否定される確率が高くなるため、ここに第三者の被る不利益が考慮されているという議論である。

確かに、抽象論としてはその通りである。しかし、前述したように、追試の実験器具すら有しない特許庁が「物」の同一性を適切に判断することはおよそ不可能である。このような場合、本来特許庁は当該出願を拒絶すべきであるが、現在の審査実務においては特許庁側に拒絶理由の存在についての証明責任があるとされているため³¹⁾、特許庁は拒絶理由の存否について真偽不明に陥ることになり、特許査定せざるを得なくなってしまう。その結果、真に特許性を有するかが不明確なクレームが、市場に出されることになる。ここでは、クレームを広く解することで拒絶理由に当たりやすくするとの運用が行われているわけではない。むしろ、真に特許性を付与しうるものであるか否かが曖昧な広過ぎるクレームに特許性を付与するとの運用が行われており、特許権者側にとって有利な運用が行われているというべきである。

この点、ドイツの議論においては、許容性の段階で、極めて例外的な場合しかプロダクト・バイ・プロセス・クレームによる記載を認めないという手法で特許権者側に負担を課し、第三者の被る不利益がなるべく少なくなるように配慮されていた。ところが、日本においては、許容性の段階でも、緩やかにプロダクト・バイ・プロセス・クレームによる記載を認めるという形で特許権者側に有利な取扱いがなされており、ここでは第三者の不利益は何ら考慮されていない。また、査定系においても、現行の特許

29) なお、本判決は、厳密には「…によって得られた」とのクレームの記載についてしかその許容性を判断していない。すなわち、「…によって得られうる」とのクレームの記載については、本件では判断する必要はないと述べている。しかし、本判決が続いて「そのようなクレームの文言は、出願人により選択された用法によるとはいえ、示された製造方法は1実施例を示すものである」と述べていることからすると、本判決は少なくとも「…によって得られた」とのクレーム記載は許容されると判断し、「…によって得られうる」とのクレームの記載方式を許容しない趣旨ではない、といえる。現に、その後の裁判例では、*Lactobacillus bavaricus* 事件 (GRUR 1978, 586) において、連邦特許裁判所が「…により得られうる」とのクレーム記載の適法性を認めている。フォルカー・フォシウス「ドイツ特許の保護範囲の決定」青山稔＝木棚照一編『国際特許侵害』(東京布井出版、1996) 286頁参照。

30) *Tetraploide Kamille* 事件 (GRUR 1993, 651)。

31) 仁木・前掲注14)49頁参照。これに対し、吉田・前掲注4)137頁は、証明責任の負担のあり方について異論を唱える。

審査実務の運用を前提とすれば、特許性を有するか曖昧で、かつ広過ぎるクレームに特許性が付与されていることになり、ここでも特許権者側に有利な運用がなされている。さらに、侵害系におけるクレーム解釈について同一性説を採用することは、当然、特許権者側に有利な取扱いをしていることになる。

結局、日本の判例・多数説たる同一性説は、許容性、査定系におけるクレーム解釈、侵害系におけるクレーム解釈のいずれの場面においても、第三者の被る不利益を考慮していないことになる。

・日本の限定説

これに対して、限定説は、第三者の被る不利益を考慮して特許権者の権利行使をする範囲を典型的に狭めるものである。同見解は、ドイツが出願段階で課した特許権者の負担を、権利行使の段階で課すという形で、特許権者側と第三者側のバランスを図ろうとする見解であるといえる。すなわち、限定説は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを緩やかに許容し、かつ、査定系におけるクレーム解釈については同一性説を採用すると審査実務の運用の下、第三者の被る不利益を典型的に考慮するために、侵害系においては特許権者の権利範囲を典型的に限定しようと試みる見解であると解される³²⁾。

(2) 第三者の被る不利益は考慮されるべきか

以上より、日本では、一方において、同一性説が第三者の被る不利益を考慮せず、他方において、限定説が第三者の被る不利益を考慮している。果たして、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈にあたっては、第三者の被る不

利益は考慮されるべきだろうか。この点について筆者は、価値判断として、第三者の被る不利益を考慮する限定説が妥当であると考えているが、理由は以下の通りである。

・第三者の被る不利益

まず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームをめぐる第三者及び特許権者の利害関係の状況を、今一度整理しておきたい。

そもそも特許法のクレーム制度は、発明という抽象的なアイデアを、物の構成ないし方法の過程を特定することで、第三者に対して利用を禁ずるアイデアの領域を明らかにするという制度である³³⁾。そしてこの制度を通して、産業は発展していくと考えられた。

ところが、日本のプロダクト・バイ・プロセス・クレームはこのクレーム制度の意義を失わせる危険を内包している。すなわち、「工程Aと工程Bと工程Cによって得られた甲を製造してはならない」といわれた場合、第三者は一体如何なる構造の物を製造してはならないのか、一義的に明らかでない。「工程Aと工程Bと工程Dによって得られた甲³⁴⁾」は製造して良いのか、悪いのか、第三者には判断が著しく困難なのである。この点は、通常の物のクレームでは当該物の構造が明らかにされ、第三者はいかなる物を製造してはならないのかが明瞭に判別できることと、大きく異なる。第三者の製造禁止範囲が明瞭でなければ、第三者は将来いかなる選択肢（例えば、別の製造方法による当該物の発明を自社で試みるか、それとも特許権者とライセンスを結ぶか等。）が最良であるか、判断しかねることになる。しかも、日本におい

32) なお、本稿ではドイツ判例との比較しか取り上げることができなかったが、アメリカにおいても、日本と同様に侵害系のクレーム解釈において、限定説と同一性説の議論の対立がある。すなわち、いわゆる *Scripps* 事件判決 (*Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991)) は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許を純粋に物の特許であるとして、プロセスの異なるイ号の特許権侵害を肯定した。他方、いわゆる *Atlantic* 事件判決 (*Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp.*, 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992)) は、プロセスの異なるイ号の特許権侵害を否定した（ただし、査定系においては同一性説を採用することを明言している。）。同判決はその脚注で、*Scripps* 事件判決は最高裁や先例に違反するとし、限定説を採用した。*Atlantic* 事件判決では、*Cochrane v. Badische Anilin & Soda Fabrik*, 111 U.S. 293 (1884) が、先例とされるべきとされている。*Scripps* 事件判決と *Atlantic* 事件判決につき、滝井・前掲注 15) 486 頁も参照。

33) クレーム制度につき、中山信弘『工業所有権法（上）特許法（第2版増補版）』（弘文堂、1993）179頁参照。

34) 甲³⁴⁾が甲と全く同一であると言えるかは不明である。プロダクト・バイ・プロセス・クレームは本来、現在の科学技術を駆使しても物の発明としての特定ができない場合を想定しているからである。

ではドイツとは異なりプロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性を緩やかに認めているため、上記のような不明確なクレームを有する特許が多数存在する³⁵⁾。

したがって、日本においては、第三者の被る不利益の範囲が甚大なものとなりうる³⁶⁾。

・特許権者（出願人）の受ける利益

これに対して、特許権者は本来、物として特定しなければ、特許権を付与されることはなかったという立場にいたものである。けれども、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによる記載を認めてもらえれば、物の発明の構成を明らかにせずとも特定を認められるという利益を獲得することとなる。

・比較検討

以上の利益状況を前提とした上で、第三者と特許権者の利益衡量を図るという視点で考察するならば、第三者の被る不利益をことさら無視した議論を展開することはできない。ドイツにおいて許容性段階で考慮されていた第三者の不利益を、日本においては許容性段階で課せないのであれば、侵害系におけるクレーム解釈の場面において特許権者に転嫁すべきである。結局、製造方法による特定を認める代償として、第三者への公示力を優先させる、というのがもっとも当事者間の衡平にかなうのではなかろうか。

したがって、筆者は、侵害系におけるクレーム解釈については、限定説が妥当であると考え³⁷⁾。

この点、現在の多数説の中には、侵害系においてもドイツと同じく同一性説を採用すべきであると主張しているものがある³⁸⁾。しかし、

この見解は、ドイツと日本の議論の前提が異なることを看過している。日本では、不明確なプロダクト・バイ・プロセス・クレームが多数存在し、第三者にとって極めて不利益な状況がデフォルトとなっているのに対し、ドイツでは、そもそも不明確なプロダクト・バイ・プロセス・クレームは少なくとも理論上は排除されており、第三者にとっての不利益はさほど大きくない、という前提の下で議論しなければならない。かかる前提の違いを考慮していない同一性説の主張は、妥当でない。

また、同一性説の反論のうち、傾聴に値するのは、侵害訴訟においては、いずれにせよ同一性の立証を特許権者側が負担し、かかる立証に成功しない限り第三者は不利益を被らないから、この点で特許権者側と第三者の衡平は保たれている、というものである³⁹⁾。確かに、いざ訴訟の場になれば、第三者が実際に損害賠償責任等を負わされる危険は小さいといえる。現に、実際の裁判では、未だ侵害が認められた例はない⁴⁰⁾。しかし、訴訟の前段階において、当該特許された「物」の同一性の範囲を、第三者側が自ら精確に調査しなければならないというのは、上で述べた本来の特許法のクレーム制度の趣旨に遑って考えると、第三者にとって過大な負担であるというべきである。筆者は、特段の事情がない限り技術的範囲は当該製造方法によって製造された物に限定されるとする限定説の方が、実質的に衡平であると考える。

35) これに対して、ドイツでは極めて例外的な場合にのみプロダクト・バイ・プロセス・クレームを許容しているため、不明確なクレームが市場に出回る危険は少なくとも理論上は小さい。むしろ、出願人はそのような厳格な審査を通過した者であるから、それに見合うだけの特許権を付与すべきであるという判断には合理性がある。日本にはドイツのように合理性を認めるだけの前提事実が揃っていない。

36) さらに、実務においては、物性パラメータで特定した物のクレームを親出願で認め、かつ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを分割出願で認める特許なども存在する。

37) 同じく特許権者と第三者の利益衡量に着目して限定説を支持するものとして、高林・前掲注1)153頁、北原・前掲注11)159頁。

38) 特にドイツの議論を参照しながら日本における解釈論を展開しているものとして、滝井・前掲注15)491頁以下参照。

39) 吉田・前掲注4)155頁。

40) 南条・前掲注11)21頁。

3 結論

以上の検討より、日本の侵害訴訟においては、特許権者は基本的に当該製造方法で限定された物にしか権利を行使できないとする限定説は、特許権者と第三者の利益衡量という実質的観点からして、妥当な見解であるといえる。

従来、同一性説と限定説の対立は、主として、特許権者の利益と第三者の利益のいずれを重視すべきか、という価値判断の問題として論じられてきた。

確かに、最終的には、価値判断の問題ないし政策判断の問題に帰着する。しかし、かかる価値判断を適切に為すためには、その前提として、上に述べた理論的ないし実質的検討を踏まえる必要があるのではないかと考える。すなわち、侵害系におけるクレーム解釈において同一性説を採用するという事は、第三者の被る不利益を全く考慮しないとの帰結を導くことになるが、果たしてそれは妥当なのか、通常のクレームとプロダクト・バイ・プロセス・クレームの根本的な差異を無視していることにならないか等といった点につき議論をした上で、いずれの見解が妥当であるのかを議論すべきではないか。もちろん、かかる議論を踏まえた上でも同一性説を採用することが妥当であるとの価値判断はありうるが、その際、従来同一性説の最大の根拠とされた、査定系におけるクレーム解釈で同一性説を採用するならば侵害系においても当然同一性説が採用されるべきであるとの理由付け⁴¹⁾は、1で検討したところにより、もはや確固たる根拠にはなりえない。同一性説を主張する論者は、侵害系においても同一性説を

採用すべき実質的根拠を、自ら積極的に論証する必要があろう。筆者は、現在のところ、実質的根拠の積極的な論証に成功しているのは、限定説であると考え⁴²⁾。

IV. 結びに代えて

以上は、現在の日本の審査実務（査定系）が同一性説を採用していることを前提とした議論であった。しかし、仮に日本の審査実務をも議論の対象に含めると、議論の幅はさらに広がりうる。

ドイツの議論を参考にすれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、日本が採りうる方向性としては、差し当たり、以下の3つの方向性が考えられる。

第1は、そもそもプロダクト・バイ・プロセス・クレームによる特定を例外的な場合しか認めず、査定系におけるクレーム解釈については同一性説を採用するが、いったん特許性を認める以上は、侵害系においても特許権者には物としての同一性の範囲内で権利行使することを認めるという方向である（現在のドイツの運用）。

第2は、私見で掲げたように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによる特定を緩やかに認め、かつ、査定系におけるクレーム解釈については同一性説で判断するが、侵害系においては特許権者が特段の事情を立証しない限り、製造方法に限定した物にしか権利行使を主張することを認めないという方向性である（現在の日本の限定説）。

第3は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによる特定は緩やかに認めるが、査定系にお

41) 南条・前掲注11)23頁。

42) 吉田・前掲注3)290頁以下は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによって審査段階で第三者に負担が生じていることを前提にしたとしても、「現在の技術では分析不能であるという発明者ないし出願人に責任のない事情を理由としてこれらの者に排他権を諦めさせるのは酷というべき」とし、「技術的にやむをえない場合は、第三者もある程度その負担を分担すべき」であると論じる。しかし、このように第三者に負担を分担させるべき理由が定かでない。おそらく吉田教授は、構造が分析できなくとも発明がなされた以上、広く特許権を付与する方が日本の産業発展に資する、との価値判断に立たれているのだと思われる。もちろん、このような価値判断もありうるが（産業発展の比較実証研究は困難である。）、本文で述べたように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いること自体が、特許法が所与の前提とした特許権者と第三者の利益状況とは異なる事態をもたらすことを考えれば、かかる価値判断が適切といえるか否かにつき、再検討の余地があるように思われる。

けるクレーム解釈については限定説で判断し、その裏返しとして、侵害系においても当該製造方法によって製造された物にしか権利行使を認めないという方向性である。ここではクレームに記載された製造方法を完全に構成要件として扱うことになるから、出願の段階から特許権の効力の及ぶ範囲は明確になる。したがって、この方向性によれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによる記載の許容性を厳格に解する必要もなくなる。現在、日本でこのような見解を主張している論者を筆者はいまだ見たことがないが⁴³⁾、理論的にはありうる方向性である。

いずれの方向性を採用すべきであるかは、理論的に決まる問題ではない。特許法は「産業の発達に寄与すること」(1条)を究極的な目的とするから、どの方向性を採用することが日本の「産業の発達」にとって最適な選択肢か、という政策的な判断に帰着する。権利は明確でなくてはならず、明確であるがゆえに第三者は安心して行動できる、との視点に立った場合、権利範囲を第三者にもっとも明確に提示する第3の方向性は、今後議論されてよいのではなかろうか^{44) 45)}。

(さとう・やすひろ)

43) もっとも、南条・前掲注 11)23 頁は、第3の方向性の理論的可能性について言及する。

44) 同一性説によった場合、同一性の判断をどのように行うか、という實際上極めて難解な問題が残る。基本的には、当該製法がもたらす物質的特徴を有する範囲、ということになるが、クレームや明細書や発明の詳細な説明の記載、公知技術等を参照しつつ、当該発明の新規性や進歩性のある特徴を明らかにする作業は、特許庁にとっても、裁判所にとっても過大な負担となる。そうであれば、そもそも当該製法によって製造された物にしか特許性を認めないという第3の方向性は、過大な負担の解消という点からも魅力的である。

45) 第3の方向性に対しては、技術的範囲が常に製造方法で限定して解釈されることになるため、権利行使の範囲が極めて狭くなるとの批判が考えられる。しかし、現在の侵害訴訟ではいわゆる均等論が認められることが確立した実務となっており(最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁参照)、第3の方向性についても均等論の適用があると考えれば、かかる批判は必ずしもあたらぬ。限定説に立った上で均等論につき論じるものとして、高林・前掲注 1)154頁、仁木・前掲注 16)86頁以下。

また、科学技術が発展することにより、後々、当該物の構造が把握できるようになった場合に、第3の方向性ではその後の査定系及び侵害系の解釈において、対応に窮するのではないかと、との批判も考えられる。しかし、査定系においては、例えば第三者が物の構造を特定したクレームで出願したとしても新規性ないし進歩性の要件を満たさないと考えることができるし、侵害系においても、特許権者はあくまで「当該製造方法によって得られた物」の特許を有しているにすぎないため、仮に物の構造が把握できたとしても物全体に特許権の効力が及ぶことにはならないと考えることができるから、対応は可能である。もちろん、かかる対応が妥当かという価値判断の問題は、別途ありうる。