

## REPORT

侵害判断におけるプロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈についての  
連邦巡回による判決

2009年5月29日

連邦巡回は、裁判官全員出席の上での判決を出しました。判決内容は、プロダクト・バイ・プロセスクレームは、記載されたプロダクト限定およびプロセス限定の全てが文言的もしくは均等的に被疑侵害品およびその侵害品が作られたプロセスにより満たされるときのみ侵害されると適切に解釈されるというものでした。

裁判官全員出席の上での判決は、連邦巡回の合併意見書に含まれていました。この意見書では、*Abbott Laboratories v. Sandoz Inc.* 事件および *Lupin Pharmaceuticals v. Abbott Laboratories* (総称 *Abbott*) 事件<sup>1</sup>の双方に対して判決を出していました。他の課題においては、*Abbott* 事件の判決は、連邦巡回の3人の裁判官からなるパネルによる判決でした。すなわち、プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に関する侵害についてのみが、裁判官全員出席の上で決められました。

裁判官全員出席の上での *Abbott* 事件に対する判決は、連邦巡回(および全地方裁判所)の全パネルを拘束します。従って、最高裁判所により覆されない限り、一般裁判所はこの判決に従わなければなりません。従って、この判決は、連邦巡回のパネルの判決よりも重要視されます。すなわち、連邦巡回のパネルの判決は、連邦巡回の他のパネルにより従われるべきであり、地方裁判所を拘束しますが、連邦巡回の他のパネルを必ずしも拘束しません。

下記に説明するように、最高裁判所により覆されない限り、*Abbott* 事件は、プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈を記す連邦巡回パネルの先の二件の判決にあった矛盾を解決しています。*Abbott* 事件は、プロダクト・バイ・プロセスクレームが、少なくとも侵害判断において、文言的に記載されたプロセスによりなされたプロダクトに限定されないように解釈されるという、先の二件のうち的一方で支持されている可能性を削除しています。裁判官全員出席の上での *Abbott* 事件の判決に関連して、*Abbott* 事件のパネルによる判決は、「～により取得可能である」という用語は、「～により取得した」という用語と同様にプロダクトクレームを限定するとしませんでした。

裁判官全員出席の上での *Abbott* 事件の判決は、侵害判断におけるプロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈のみを対象としています。この判決では、有効性もしくは特許性の判断におけるプロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈について直接触れていません。反対意見を唱えたニューマン裁判官が指摘したように、多数派の判決では、プロダクト・バイ・プロセスクレームは、有効性判断においては、侵害判断と異なる解釈を義務付けているように見えます。多数派の判決は、プロダクト・バイ・プロセスクレームで記載されたプロダクトが古いものであるならば、クレームが、プロダクトを作るために記載されたプロセスに関わらず特許取得可能でない、また有

<sup>1</sup> Appeal Nos. 2007-1400 and 2007-1446 (May 18, 2009).

2009年5月29日

効でないという先の判決を変更するものではありませんでした。換言すれば、有効性および特許性の判断において、プロダクト・バイ・プロセスクレームのプロダクトが、クレームに記載されたプロセスにより実際になされたかどうかに関わらず、そのプロダクト自体が新規性を有するかどうかを評価しなければならないということです。(しかし、そのプロダクトは、記載されたプロセスにより課された構造的およびもしくは性質的特徴を有することでしょう。)

Abbott事件は、米国特許庁が取り扱っている係属中の特許出願中のプロダクト・バイ・プロセスクレームに影響を与えないように思われます。係属中の出願において、記載されたプロセスが、クレームに記載されたプロダクトに対して顕著な構造的かつもしくは性質的特徴を与えることを立証しない限り、審査官は、プロダクト・バイ・プロセスクレームに記載されたプロダクトの特徴のみに重きをおきます。

## I. 対象クレーム

Abbott事件における対象特許クレームは、製薬化合物に関するものでした。その製薬化合物とは、(1) 室温もしくは温暖な環境で化合物の溶液を酸性化されるか、もしくは(2) アルコールに化合物を分解させて、温暖な環境で溶液をゆっくりと混ぜてから、室温に溶液を冷却させて、溶液をそのままにしておくこと「により取得可能です」。

## II. 法的背景

裁判官全員出席の上でのAbbott事件に対する判決以前、侵害判断においてプロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈の仕方について、連邦巡回パネルの二件の判決において矛盾がありました。この連邦巡回パネルの二件の判決とは、(1) *Scripps Clinic & Research Foundation v.*

*Genentech, Inc.*<sup>2</sup>事件および (2) *Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.*<sup>3</sup>事件のことを指します。*Scripps*事件では、「クレームは、有効性および侵害と同様に解釈されなければならないため、正しいプロダクト・バイ・プロセスクレームの読み方は、クレームに記載されたプロセスによりなされたプロダクトに限定されないと読むことである」としました。*Atlantic Thermoplastics*事件では、*Scripps*事件は、最高裁判所の先例から見て規制しないものであり、また「プロダクト・バイ・プロセスクレームのプロセス用語は、侵害判断において限定の役割を果たす」としました。ニューマン裁判官(*Scripps*事件の執筆者)は、*Atlantic Thermoplastics*事件において裁判官全員出席の上での再度のヒアリングを認めないとする判決に反対しました。*Atlantic Thermoplastics*事件におけるニューマン裁判官の反対意見においては、二件の判決を一致させようとするものでした。とりわけ、*Scripps*事件は、プロダクトを作るプロセスによること以外にプロダクトの定義づけが不可能である「純粋な」プロダクト・バイ・プロセスクレームに限定されるということを議論しました。

*Scripps*事件および*Atlantic Thermoplastics*事件の後、多くの裁判所は、*Atlantic Thermoplastics*事件の判決に従いました。これらの裁判所は、被疑侵害プロダクトが、全てのプロダクト限定を文言的もしくは均等的に含み、および被疑侵害品が同一もしくは均等的なプロセスステップにより作られたときのみ、プロダクト・バイ・プロセスクレームが侵害されるとしました。しかし、種々の裁判所および注釈者は、連邦巡回はこの矛盾を解決するように求めました。

Abbott事件において、事実審裁判所は、*Atlantic Thermoplastics*事件に従ってプロダクト・バイ・プロセスクレームを解釈し、クレームは、侵害判断

<sup>2</sup> 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991).

<sup>3</sup> 970 F.2d 834, *reh'g en banc denied*, 974 F.2d 1279 (Fed. Cir. 1992).

2009年5月29日

のために、記載されたプロセスステップによりなされたプロダクトに限定されるとしました。Abbottは、クレームは、(1) *Scripps*事件の判決に従って、かつ(2) クレームが「～により取得された」ではなく、「～により取得可能である」という表面上の広い用語を使用したという事実の観点から、他のプロセスによりなされたプロダクトを網羅すべきであると議論して、このクレームの解釈について上訴しました。

### III. プロセス限定は、被疑侵害プロダクトが作られたプロセスにより満たさなければならない

裁判官全員出席の上でのAbbott事件に対する判決では、「プロダクト・バイ・プロセスクレームのプロセス用語は、侵害判断において限定としての役割を果たす」としました。連邦巡回は、被疑侵害プロダクトがプロダクト・バイ・プロセスクレームを侵害するには、記載のプロセスが、被疑侵害プロダクトを作る上で使用されなければならないことを繰り返しました。例えば、連邦巡回は、「特許の侵害を解釈するために、[プロダクトが]作られる材料と、[プロダクトを]構成するプロセスの双方が、使用されなければならない」とする*Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis*<sup>4</sup>事件における1880年の最高裁判所の判決から引用しました。また、連邦巡回は、「一つのプロセスを記載するプロダクトクレームを許可した特許は、異なるプロセスにより作られた同一プロダクトについて独占することを許可していない」とする*Paeco, Inc. v. Applied Moldings, Inc.*<sup>5</sup>事件における1977年の第三巡回の判決を認めて引用しました。Abbott事件における裁判官全員出席の上での連邦巡回の多数派は、次のように結論を出しました：

ここでの論点は、そのようなクレームがクレームされたプロセス以外のプロセス

によりなされたプロダクトにより侵害されるかどうかのみである。この裁判所では、そうではないと決定する。

換言すれば、クレームに対しての限定として、プロセス用語は、侵害の存在を示すため、文言的もしくは均等的に満たさなければなりません。連邦巡回は、*Atlantic Thermoplastics*事件を採用し、「*Scripps Clinic*事件がこの決定と一致していない限り、この裁判所は、*Scripps Clinic*事件を明白に覆す」としました。従って、Abbott事件は、プロダクト・バイ・プロセスクレームが、侵害判断において、記載されたプロセスによりなされたプロダクトに限定するように常に解釈されなければならないことを明白にしています。そのように解釈すると、プロダクト・バイ・プロセスクレームは、プロダクト限定とプロセス限定の全てが、被疑侵害プロダクトおよびそのプロダクトが作られたプロセスにおいて文言的もしくは均等的に存在するとされた場合のみ侵害が成立します。

### IV. 「～により取得可能である」は、「～により取得される」と同一である

裁判官全員出席の上でのAbbott事件に対する判決では、「取得可能である」という用語の定義が、クレームに記載されたプロダクトが実際に作られたプロセスを限定しないとしても、クレームの「～により取得可能である」という文言は、「プロダクト・バイ・プロセス」限定を形成すると確認しました。Abbott事件の判決のパネルの部分では、連邦巡回は、対象クレームに記載しているように「～により取得可能である」は、プロダクトが作られなければならないプロセスを定義する点において、「～により取得される」と同一であると説明しました。パネルは、*Cochrane v. Badische Anilin & Soda Fabrik (BASF事件と略称)*<sup>6</sup>

<sup>4</sup> 102 U.S. 222, 224 (1880).

<sup>5</sup> 562 F.2d 870, 876 (3d Cir. 1977).

<sup>6</sup> 111 U.S. 293 (1884).

2009年5月29日

事件において、最高裁判所により説明された文言(すなわち「[特定の方法]により、もしくは同じような結果を生み出す他の方法により作られた」)に対して「～により取得可能である」という文言を類似させました。BASF事件では、最高裁判所は、「他の方法」という文言に重きをおくことを拒否しました。また、Abbott事件において、連邦巡回のパネルは、BASF事件に依存し、「取得可能である」という「可能である」という部分に重きを置くことを拒否しました。

このような判決に至るにおいては、パネルは、「～により取得可能である」は、「～により取得される」ことを記載される場合のような義務付けられたプロセスではなく、選択的なプロセスを記載するものであるというAbbottの論議に同意しませんでした。パネルは、「この裁判所が、単に特許所有者が「可能である」という用語を選択したため、侵害の前提条件として被疑侵害者が、記載されたプロセスを実際に使用することを義務付けなければ、そのプロセスのその記載自体は、重複となる」としました。パネルは、今後のイノベーションとクレームの公示すべき機能を犠牲にして、これは実際に発明された範囲を不適切に広げることになるとしました。従って、パネルは、プロダクト・バイ・プロセスクレームの義務付けられたプロセスを定義することにおいて、「～により取得可能である」と「～により取得される」とでは区別がないとしました。

## V. プロダクト・バイ・プロセスクレームの有効性

裁判官全員出席の上でのAbbott事件に対する判決は、侵害文脈における解釈に限定して、有効性判断のため、プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈の仕方を決定していません。しかし、裁判官全員出席の上でのAbbott事件は、クレームに記載されたプロダクトが新規的である場合のみ、プロダクト・バイ・プロセスクレームが、有効であるとする最高裁判所および連邦巡回の先例を含み、数件の事件に言及しています。すなわ

ち、古いプロダクトを定義するプロダクト・バイ・プロセスクレームは、プロダクトを作るために記載されたプロセスに関わらず、特許取得不可能であり、有効ではありません。従って、Abbott事件は、侵害判断と有効性判断とではプロダクト・バイ・プロセスクレームを異なって解釈することを勧めているように思われます。

有効性対侵害のためのプロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈のこの相違点は、Abbott事件が従ったAtlantic Thermoplastics事件により支持されているように思われます。Atlantic Thermoplastics事件において、連邦巡回は、下記の点についてBASF事件を引用しました：

侵害を判断するにおいて、最高裁判所は、特許所有者の排他的な権利の限定としてプロセス用語を取り扱った。特許性の観点から有効性を評価する際、同裁判所は、出願人が単に新規プロセスを付け加えることにより、古いプロダクトをクレームすることを禁止した。侵害規則は、限定としてプロセスに重点をおいた。他の規則は、プロセス限定をあまり考慮することなくプロダクトに重点をおいた。

従って、連邦巡回は、プロダクト・バイ・プロセスクレームが、有効性判断と異なる侵害判断の解釈が適切であるというクレームの特別なタイプであると認めているように思われます。

## VI. 米国特許庁の手続き

また、裁判官全員出席の上でのAbbott事件に対する判決は、どのようにプロダクト・バイ・プロセスクレームが、特許性に関する審査中に特許庁により解釈されるべきであるかを記載していません。しかし、Abbott事件は、特許庁がプロダクト・バイ・プロセスクレームを審査する方法に何らかの影響をもたらすようには思えません。

2009年5月29日

MPEP 2113の要約のように、特許庁は、プロダクトを作るために特定されたプロセスに関わらず、クレームに記載されるプロダクトについて調査することによりプロダクト・バイ・プロセスクレームを審査します。審査官が、クレームに記載されたプロダクトが先行技術と同様もしくは類似するように思われることを示す傾向がある理論的根拠を出すと、異なるプロセスにより作られたとしても、クレームに記載されたプロダクトと先行技術プロダクトの自明でない相違点を成立する証拠を提出するという負担は、出願人にかかります。出願人は、クレームに記載されるプロセスが、先行技術と特許的に異なるプロダクトを作るという証拠を提出することができます。

上記に説明したように、*Atlantic Thermoplastics* 事件では、特許庁が特許性判断については異なる方法でプロダクト・バイ・プロセスクレームを解釈することを勧めています。連邦巡回は、特許庁が、特許性についてクレームを審査する際、クレームに対して最も広い理屈にかなった解釈をしなければならないとしています。しかし、同裁判所によると、一般裁判所は、侵害および有効性に関してクレームを解釈する際、クレームに対して最も広い理屈にかなった解釈をすることを許可されていません。

連邦巡回は、特許庁が、特許性を評価するために異なる方法でプロダクト・バイ・プロセスクレームを解釈することを以前勧めていた観点から、また*Abbott*事件がこのアプローチを勧めている観点から、特許庁は、プロダクト・バイ・プロセスクレームの現在の審査手続きに従うことを継続するように思われます。

## VII. 反対意見および裁判官全員出席の上での裁判所の応答

ニューマン裁判官、ローリー裁判官、メイヤー裁判官は、裁判官全員出席の上での判決に対して反対意見を唱えました。

ニューマン裁判官は長い反対意見を執筆しました。その意見中、ローリーおよびメイヤー両裁判官は、ニューマン裁判官に同意しました。ニューマン裁判官は、多数派の先例の適用について議論し、再度いわゆる「純粋な」プロダクト・バイ・プロセスクレームに焦点を当てました。同裁判官は、プロダクトがどのように作られたかについて言及せず定義づけできないそのプロダクトに対して多数派の全般的な規則を適用するのは不公平かつ不適切であると議論しました。

ローリー裁判官は別途反対意見を執筆しましたが、多数派が「～取得可能である」という用語を「～取得される」という用語と同一に解釈することに異議を唱えました。また、同裁判官は、プロダクト・バイ・プロセスクレームは、あらゆる事件に対して一般的に使用されるブライトラインテストなしに一件一件慎重に検討されるべきであると議論しました。また、同裁判官は、プロセス用語を古い(公知の)プロダクトの侵害評価に関するものに限定するという最高裁判所の先例が、プロダクトが新規的であるプロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈を規制するべきではないと議論しました。ローリー裁判官は、次のように議論しました。一般裁判所は、新規的なプロダクトを記載するプロダクト・バイ・プロセスクレームがある場合、そのクレームを、どのような方法により作られたかに関わらず、同一の新規的なプロダクトにより侵害されるように解釈する権利を有するべきであると唱えました。

裁判官全員出席の上での判決は、ローリーおよびニューマン両裁判官の反対意見に異議を唱え、またプロダクト・バイ・プロセスクレームのプロセス限定が、プロダクトがプロセスから離れて別途に定義づけされることは不可能であるとした事件で、無視すべきであるという規則を作成することは不必要であり「論理的に根拠がない」と明白にしました。

2009年5月29日

また、ニューマン裁判官の反対意見では、プロダクト・バイ・プロセスクレームは、侵害および有効性判断に関して異なる解釈が適用されることを義務付ける規則を成立する、裁判官全員出席の上でのAbbott事件に対する判決を非難しました。上記のように、裁判官全員出席の上での判決は、この問題点に関して直接に触れていませんが、このような異なる解釈が認められることを示唆しました。

最後に、ニューマン裁判官の反対意見では、裁判官全員出席の上での判決は、通知なく、また更に綿密なブリーフィングおよびヒアリングプロセスなしに出されるべきでなかったと議論しました。裁判官全員出席の上での判決は、この議論について触れませんでした。

### VIII. 今後考えられる最高裁判所による検討

Abbottは、最高裁判所に対して上訴するかもしれません。また、最高裁判所がこの上訴を取り扱うかどうか様子を見ることとなります。最近、最高裁判所は、比較的頻りに特許法の事件を取り上げています。とりわけ、連邦巡回からのブライトラインテストや厳格な規則が適切でないとした幾つかの判決を出しています。例えば、*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyokabushiki Co.*<sup>7</sup>事件では、最高裁判所は、審査過程禁反言があれば、均等論の適用を禁ずるという厳格な規則を拒絶しました。*KSR International Co. v. Teleflex Inc.*<sup>8</sup>事件では、最高裁判所は、自明性を判断するにあたり、教示-示唆-動機(TSM)テストの厳格な適用を拒絶しました。最高裁判所が、Abbott事件がクレーム解釈の不適切に厳格な規則を課せるものとするならば、この問題点について明確に説明するため、恐らくAbbott事件は上訴で取り上げられることでしょう。

<sup>7</sup> 535 U.S. 722 (2002).

<sup>8</sup> 550 U.S. 398 (2007).

### IX. 提案

現段階でも、発明をプロダクト・バイ・プロセスのフォーマットで定義することは適切です。プロダクト・バイ・プロセスクレームの使用が適切である多数の状況があります。次のような例が含まれます:

- (1) プロダクトをクレームに記載するための代替の方法を提供することが望まれている場合、
- (2) プロダクトが作られるプロセスによること以外にプロダクトを定義することが困難である場合、
- (3) プロセスが、新規的な局面をプロダクトに与えていると思われる場合、および
- (4) プロダクトを作るために組み合わせられた材料が、常にプロダクトに現在でも存在するかどうか不明である場合(例えば、化学反応が、組み合わせられた際に、原料を変化させる可能性がある場合。)

従って、今までのように特許出願中にプロダクト・バイ・プロセスクレームを含めることをお勧めします。その際、(1) Abbott事件が最高裁判所により覆されない限り、プロダクト・バイ・プロセスクレームは、記載されたプロセスにより作られたプロダクトによりのみ侵害され、(2) 特許庁は、現行どおりプロダクト・バイ・プロセスクレームの審査を継続すると思われることにご留意ください。

侵害について競合の特許のクレームを評価する際、Abbott事件が最高裁判所により覆されない限り、プロダクト・バイ・プロセスクレームが、プロセス用語により限定されていると文言どおりに解釈することをお勧めします。しかし、現在でも均等論分析は、クレーム中の各々のプロダクト限定とプロセス限定に適用されるべきです。

2009年5月29日

\* \* \* \* \*

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサン  
ドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事  
務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専  
門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規  
模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの  
幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャル・レポートは、今日重要性の高い法的  
論点に関する情報を提供することを意図とするもので  
あり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、  
*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもあ  
りません。このスペシャル・レポートの読者が、この  
中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合に  
は、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、  
email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite  
500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせ  
ください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト  
www.oliff.comにおいてもご覧いただけます。