

プロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件

知的財産高等裁判所 平成28年9月20日判決，平成27年(行ケ)第10242号
無効審判(不成立) 審決取消請求事件(請求棄却)

藤 井 康 輔*

抄 録 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、「PBPクレーム」という。）に関する平成27年6月5日の最高裁判決を受け、PBPクレームについての特許庁における明確性要件の審査運用も数次改定されており、最高裁判決がなされた当初の実務対応等における混乱は一見落ち着きを取り戻しつつあるように思われる。ただし、依然としてPBPクレームの取り扱いについて、この程度の記載であれば明確性要件を満たすとの相当程度の確度をもつほど予見可能性が高まっているわけではない。

本判決は、最高裁判決以降になされたPBPクレームの明確性要件の判断を示した事案である。特許請求の範囲の記載に形式的には方法的記載があるといい得るとしても、当該方法的記載による物の構造又は特性等が明細書の記載等から判断すれば明らかであるとして、方法的記載には当たらないと判断している。本稿では、同様にPBPクレームの記載が必ずしも明確性要件違反につながらないとした他の2件についても判決を取り上げ、実務上の対応への示唆を考察する。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
 - 2.1 経 緯
 - 2.2 本件発明
 - 2.3 争 点
 - 2.4 判 旨
 - 2.5 本判決の意義
3. 本判決以降のPBPクレームに関する判決の分析
 - 3.1 判決紹介
 - 3.2 本判決との対比
4. 実務への示唆
5. おわりに

1. はじめに

PBPクレームに関する最高裁判決¹⁾においては、周知なように『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、当該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と解するのが相当である』との判断がなされた。

PBPクレームの明確性要件についての判断が厳格化されることで、特許請求の範囲の記載の硬直化ないし実務対応の混乱の招来が懸念されたことは記憶に新しい。

ただ、最高裁判決を受け、特許庁におけるPBPクレームの明確性要件の審査運用も現行の

* ユニアス国際特許事務所 弁理士 Kohsuke FUJII

特許実務からの乖離をできる限り小さくするように改定されており、少なくとも出願時における指針は固まりつつあるようである。

一方、最高裁判決の言い渡し時に係属中であった出願又はすでに成立している特許について、PBPクレームの明確性要件の判断を根拠に拒絶査定不服審判又は無効審判が請求されたものもあり、最高裁判決の影響を受けているケースも散見される。

本判決は最高裁判決以降の無効審判不成立審判を争った事案であり、PBPクレームの明確性要件が争点の1つとなっている。結論としては、形式的にPBPクレームが記載されているとしても、その物の構造又は特性が明らかであるから物の製造方法には当たらないと判断されている。

本稿は本判決におけるPBPクレームの明確性要件の判断を解説するとともに、その意義の追究を試みるものである。さらに本判決に加え2件の判決を取り上げ、本判決との対比を通じてPBPクレームの明確性要件における共通項を導き出し、今後の実務に資する事項について考察を試みるものである。

2. 事案の概要

2.1 経緯

被告は、発明の名称を「二重脛形成用テープまたは糸及びその製造方法」とする発明に係る特許（特許第3277180号、以下「本件特許」という。）の特許権者である。

原告らは、特許庁に対し、本件特許の請求項1に係る発明（以下、「本件発明」という。）につき特許無効審判請求をした。これに対し、特許庁は、本件発明は「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に当たらず、無効理由3（法36条6項2号）によっては本件発明に係る特許を無効にすることはできないとして、特許無効審判の請求不成立の審決をした。

本件は、これを不服とする原告らが、当該審決の取り消しを求めた事案である。

2.2 本件発明

本件発明の内容は以下のとおりである。

「【請求項1】 延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材に、粘着剤を塗着することにより構成した、ことを特徴とする二重脛形成用テープ。」

本件発明によれば、テープ状部材1の両端を持って引っ張った状態でそれを脛7のひだを形成したい位置に押し当てて粘着剤2により貼り付ければ、両端を離した際、引っ張った状態にあるテープ状部材1が弾性的に縮み、脛7に食い込む状態になって、二重脛のひだが形成され、簡単にきれいな二重脛を形成することができるという作用効果を有するものである。

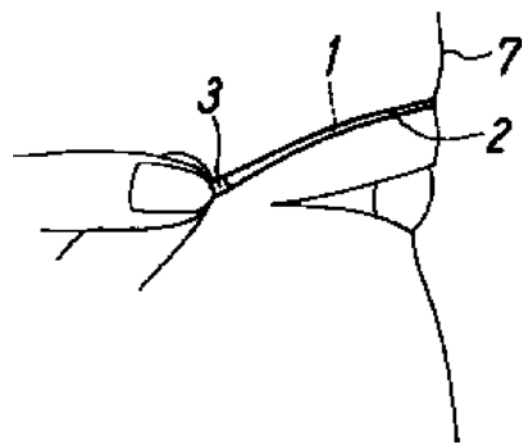


図1 本件特許

2.3 争点

原告は、PBPクレームの記載に係る取消事由として、次の点を主張した。

PBPクレームであることは、クレームの一部が製造方法、ひいては経時的な要素で規定されているか否かで判断すべきところ、粘着剤の状態や塗着するという動作の技術的意義は、この

判断に関係がなく、本件審決は独自の判断基準を用いている点。

本件発明の記載はPBPクレームに該当するところ、不可能・非実際の事情が存在せず明確性要件に適合しないから、本件審決のPBPクレームの判断が誤りである点。

なお、本稿においては、PBPクレームに係る明確性要件以外の争点に関しては割愛する。

2. 4 判 旨

本判決は、明確性要件の判断基準として、「特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。」と判示し、規範定立を行っている。

その上で、本件発明の明確性につき、本件発明の上述の作用効果に言及しつつ、「本件発明1の特許請求の範囲の記載は、その記載それ自体に加え、本件明細書の記載及び図面…を考慮するとともに、当業者の出願当時における技術的常識を基礎とすると、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確とはいえない。すなわち、本件発明1の特許請求の範囲の記載は明確である。」と判断した。

原告らの主張について、本判決は、「本件発明1に係る上記記載は、これを形式的に見ると、確かに経時的な要素を記載するものということもでき、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると見る余地もないではない。」として、本件発明の記載の一応のPBPクレーム該当性を考慮している。

本判決はさらに進んで、最高裁判決におけるPBPクレームによる発明の要旨の認定の困難性及び第三者に対する不測の不利益の可能性を挙

げつつ、「特許請求の範囲の記載を形式的に見ると経時的であることから物の製造方法の記載があるといい得るとしても、当該製造方法による物の構造又は特性等が明細書の記載及び技術常識を加えて判断すれば一義的に明らかである場合には、上記問題は生じないといってよい。そうすると、このような場合は、法36条6項2号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームと見る必要はないと思われる。」として、明細書や技術常識からその物の構造又は特性が明らかであれば、PBPクレームとみる必要はないとしている。

その理由として、本判決は、本件発明を①構造的な観点及び②作用効果の観点から以下のように判断している。

すなわち、①構造的な観点として、『本件明細書には「二重脛形成用テープは、図2に示すように、弾性的に伸縮するX方向に任意長のシート状部材11の表裏前面に粘着剤12を塗着…し、これを多数の切断面Lに沿って細片状に切断することにより、極めて容易に製造することができる。」という態様、すなわち、粘着剤を塗着した後、細いテープ状部材を形成する態様を含めて「図1及び図2に示す実施例では、弾性的に伸縮する細いテープ状部材の表裏両面に粘着剤2を塗着している」と記載されている。』と認定している。

さらに、②本件発明の作用効果の観点から、『本件発明1は、「テープ状部材の形成」と「粘着剤の塗着」の先後関係に関わらず、テープ状部材に粘着剤が塗着された状態のものであれば二重脛を形成し得ること、すなわちその作用効果を奏し得ることは明らかである。』と認定している。

以上のような本件発明の①構造的な特徴及び②作用効果を前提とした上で、『そうすると、本件発明1の「…細いテープ状部材に、粘着剤を塗着する」との記載は、細いテープ状部材に

形成した後に粘着剤を塗着するという経時的要素を表現したのではなく、単にテープ状部材に粘着剤が塗着された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ものと理解するのが相当であり、物の製造方法の記載には当たらないというべきである。』とし、そもそも本件発明の経時的要素の記載は物の製造方法の記載には当たらないと結論付けている。

2. 5 本判決の意義

最高裁判決では、PBPクレームに由来する問題を一般論として、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、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、又は物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、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、権利者がどの範囲において独占権を有するのかにについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。」と判示している。

本判決は、本件発明のPBPクレームの記載をこの一般論に対する例外として扱っているようである。すなわち、本件発明の①構造的特徴及び②作用効果の観点を踏まえると、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るケースに当たるとするものである。

中でも、本件発明のPBPクレームの記載について、「単にテープ状部材に粘着剤が塗着された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ものと理解するのが相当であり、物の製造方法の記載には当たらないというべきである。」と断じており、特許請求の範囲

の形式的な記載ではなく実質的な内容を見るべきであるとの指針を示している点で意義あるものとなっている。このような判断は、従前の特許実務に沿うものであり、異論はないであろう。

PBPクレームの明確性要件に関する審査基準²⁾においても、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があっても、『「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない類型・具体例』として「類型(2)：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」が多数例示されている。本判決も同旨を判示していることから、裁判所と特許庁との判断が軌を一にしているものと評価することができ。出願人及び特許権者としてはPBPクレームの明確性要件の適合性に対する予測可能性が高まる方向に進んでいることから歓迎すべき状況にあるといえよう。

3. 本判決以降のPBPクレームに関する判決の分析

以下では、本判決（以下の章では「判決1」ともいう。）以降になされた2件の判決を紹介するとともに、これらの判決と判決1との対比を行って、PBPクレームの明確性要件の判断についての共通項ないし相違点の抽出を試みる。

3. 1 判決紹介

(1) 判決2：知財高裁平成28年9月29日判決 平成27年(行ケ)第10184号「ローソク」事件

1) 経緯

本件は、被告の有する特許に対する原告の特許無効審判の請求が不成立とした特許庁の判断を不服として、原告が当該審決の取り消しを求めた事案である。

2) 請求項の記載

【請求項1】

A：ローソク本体から突出した燃焼芯を有する

ローソクであって、

B：該燃焼芯にワックスが被覆され、

C：かつ該燃焼芯の先端から少なくとも3mmの先端部に被覆されたワックスを、該燃焼芯の先端部以外の部分に被覆されたワックスの被覆量に対し、ワックスの残存率が19%～33%となるようこそぎ落とし又は溶融除去することにより

D：前記燃焼芯を露出させるとともに、

E：該燃焼芯の先端部に3秒以内で点火されるよう構成したことを特徴とする

F：ローソク。

当該ローソクは、ローソク本体から突出した燃焼芯に被覆されたワックスにつき、先端部の一部分から一定割合、こそぎ落とし又は溶融除去することによって燃焼芯を露出させるとともに、燃焼芯の先端部に3秒以内で点火されるよう構成することを解決手段とするものである。このような構成を採用することにより、当該ローソクは、燃焼芯に被覆されたワックスを燃焼芯先端部より除去し燃焼芯を露出させるという簡便安価な対応で、格段に点火時間を短縮させることができる効果を奏するものである。

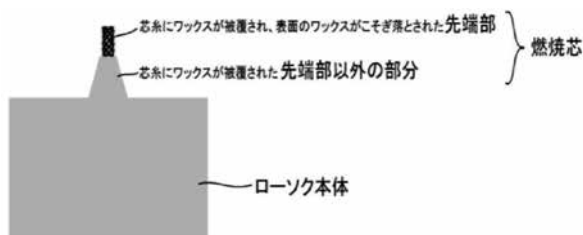


図2 判決2の発明(特許第4968605号)

3) 争点

原告は、構成要件Cにおける『「こそぎ落とし又は溶融除去することにより」は、製造に関して経時的な要素を記載するものであり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当する。したがって、本件特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項2号の明確性要件に違反する。』と主張した。

4) 裁判所の判断

判決2では、「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、当該製造方法の記載が物の構造又は特性を明確に表しているときは、当該発明の内容をもとより明確に理解することができるのであるから、このような特段の事情がある場合には不可能・非実際の事情の主張立証を要しないと解するのが相当である。」として規範を定立している。

その上で、原告指摘の記載は、「その物の製造に関し、経時的要素の記載があるとはいえるものの、ローソクの燃焼芯の先端部の構造につき、ワックスがこそぎ落とされて又は溶融除去されてワックスの残存率が19%ないし33%となった状態であることを示すものにすぎず、仮に上記記載が物の製造方法の記載であると解したとしても、本件発明のローソクの構造又は特性を明確に表しているといえるから、このような特段の事情がある場合には、PBP最高裁判決にいう不可能・非実際の事情の主張立証を要しないというべきである。」と判示している。

(2) 判決3：知財高裁平成28年11月8日判決 平成28年(行ケ)第10025号「ロール苗搭載樋付田植機と内部導光ロール苗。」事件

1) 経緯

本件は、原告の請求した拒絶査定不服審判についての不成立審決の取り消しを求めた事案である。

2) 請求項の記載(符号は筆者による)

【請求項1】

透光性あるシート・フィルム(15)を、80～100cm長さの稲育苗箱の巻取り開始縁(19)以外の3方の縁(17)からはみ出させて、稲育苗箱(14)底面に根切りシートとして敷き、その上に初穀マット等の軽い稲育苗培土代替資材をはめ込み、この表面に綿不織布等を敷いて種

の芒、棘毛を絡ませて固定し、根上りを防止して、覆土も極少なくて育苗した、軽量稲苗(16)マットを、根切りシートと一緒に巻いて、細い円筒とした、内部導光ロール苗。

当該内部導光ロール苗では、稲苗は、完全暗黒中に置かれると光合成が出来ず、数日で葉は黄化し、葉が黄化した稲苗は、葉が垂れ受光体性が不良となり、活着・生育が不良となることから、ロール苗巻き取り円筒の品質保持期間・輸送可能期間を延ばすためには、円筒内部の稲苗の葉に僅かな光でも届ける内部導光と、稲育苗基材の保湿が必須であることを解決課題としている。これに対し、上記の透光性のある柔軟なシート・フィルムを採用し、縁部に入射した光を内部で乱反射させることにより、ロール苗巻き取り円筒内部の稲苗の葉に到達させることができるという作用効果を奏する。

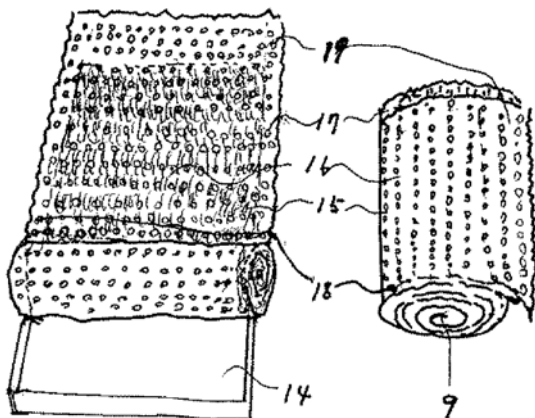


図3 判決3の発明(特願2011-87735号)

3) 争点

本件審決は、これらを物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合に該当するとした上で、これが認められるための要件、すなわち、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(不可能・非实际的的事情)が存するとは認められな

いから、本願補正発明1及び2は、いずれも請求項の記載が明確でなく、特許法36条6項2号の要件を満たさないと判断した。

4) 裁判所の判断

判決3では、特許請求の範囲の記載について、『本願補正発明1及び2に係る前記の各記載は、いずれも、形式的にみれば、経時的な要素を記載するものといえ、「物の製造方法の記載」がある、すなわち、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するということができそうである。』とし、クレーム記載上からのPBPクレーム該当性は認めている。

しかしながら、そこから判決3では、判決1と同様、PBPクレームに由来する問題の一般論との対比で、「特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、前記の一般的な場合と異なり、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が、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明確であれば、あえて特許法36条6項2号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームに当たるとみる必要はない。」と論じている。

その上で、『本願補正発明1に係る特許請求の範囲(請求項1)は、①透光性あるシート・フィルムを、80~100cm長さの稲育苗箱の巻取り開始縁以外の3方の縁からはみ出させる、②これを稲育苗箱底面に根切りシートとして敷く、③その上に籾殻マット等の軽い稲育苗培土代替資材をはめ込む、④この表面に綿不織布等を敷いて種籾の芒、棘毛を絡ませて固定し、根上りを防止して、覆土も極少なくする、⑤①ないし④のとおり育苗した軽量稲苗マットを、根切りシートと一緒に巻いて、細い円筒とする、という手順を示すことにより、「内部導光ロール苗」の構造、特性を明らかにしたものと理解することが十分に可能である。』と判示した。

結論として、「本願補正発明1及び2に係る

前記特定事項は、いずれも、物の構造、特性を明確に表しており、発明の内容を明確に理解することができるものである。したがって、本願補正発明1及び2は、いずれも、特許法36条6項2号との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームとみる必要はない」として、本件審決の判断は誤りであると指摘している。

3. 2 本判決との対比

本判決（判決1）では、これまで述べたように、PBPクレーム該当性について、特許請求の範囲に形式的に物の製造方法の記載があるとしても、明細書や技術常識から判断すれば物の構造又は特性が明らかである場合は、法36条6項2号との関係で問題とすべきPBPクレームと見る必要はないとしている。最高裁判決におけるPBPクレームに由来する一般論的問題（すなわち、物の発明をその製造方法により特定すると発明の外延が一般的に不明確となりやすいとの指摘）に対し、特許請求の範囲の形式的な記載だけでなく物の構造又は特性が明確であるか否かを実質的に判断する手法をとるという例外（実質論）を認めることで、行き過ぎるおそれのある明確性要件の厳格化に歯止めをかける形となっている。

判決2及び判決3のいずれも判決1と同旨を判示しており、これらの判決を見る限り、PBPクレームの形式的な記載が一律的に不可能・非実際の事情を要求したり、明確性要件違反との判断につながったりする訳ではないとの実務が定着しつつあるようである。

このような発明の実質を理解しようとする姿勢（実質論）を採用している点が3件の判決の共通項であるとする、特許請求の範囲における経時的要素（物の製造方法）の記載の取り扱いが各判決で異なってくる。

判決1では、本件発明の粘着剤を塗着すると

の記載は経時的要素を表現したものではなく、単にテープ状部材に粘着剤が塗着された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ず、物の製造方法の記載には当たらないとして、そもそも経時的要素の記載に該当しないとの判断を行っており、PBPクレーム該当性をその判断スキームの入り口で排除している。

判決2では、まず『「こそぎ落とし又は溶融除去することにより前記燃焼芯を露出させる…ことを特徴とするローソク」という記載は、その物の製造に関し、経時的要素の記載があるとはいえるものの、ローソクの燃焼芯の先端部の構造につき、ワックスがこそぎ落とされて又は溶融除去されてワックスの残存率が19%ないし33%となった状態であることを示すものにすぎない」として、判決1と同様に当該記載は物の「状態」を示すからそもそも物の製造方法には当たらないとの判断を行っている。

さらに、「仮に上記記載が物の製造方法の記載であると解したとしても、本件発明のローソクの構造又は特性を明確に表しているといえるから、このような特段の事情がある場合には、PBP最高裁判決にいう不可能・非実際の事情の主張立証を要しないというべきである。」とし、物の製造方法の記載の可能性を否定できないとしても不可能・非実際の事情の主張立証を要しないとの二段論法にてPBPクレーム該当性を否定している。

判決3においても、物の製造方法の記載を否定できないとしつつも、特許請求の範囲における物の製造方法による「手順」を示すことにより、「内部導光ロール苗」の構造、特性を明らかにしたものと理解することが十分に可能であるとして、物の製造方法の記載の存在を前提とした上で、それでも物の製造方法による「手順」が当該物の構造、特性を明らかにするから法36条6項2号との関係で問題となるPBPクレームには該当しないと判示している。

判決2及び3では、一応のPBPクレーム該当性を認めながらも、明細書等からその物の状態又は手順を示すことにより構造又は特性が明らかであるとの「特段の事情（例外的な事情）」が存在するのであれば、法36条6項2号との関係で問題となるPBPクレームには該当しないと判断している。この点において、PBPクレーム該当性が認められれば、直ちに不可能・非実際の事情の存在を要求する最高裁判決の判断と異なるといえ、「特段の事情」の存在の有無の判断を介在させたところに判決2及び3の意義があらう³⁾。

では、なぜこのような経時的要素（物の製造方法）の記載の取り扱いに差が生じるのであろうか。今後の裁判例の集積を待つ必要があるものの、3件の判決を見る限りでは、①物の構造・特性（作用効果を含む。）の理解容易性、及び②当該記載の経時性の影響が大きいように思われる。②はさらに、②-1当該記載の経時性を無視し得て物の状態を示すことと同視し得るか、②-2当該記載の経時性を無視し得ないものの、その手順により物の構造・特性が表されているといえるかに分けられる。

判決1及び2では、上記判断要素のうち①及び②-1が影響しており、判決3では、上記の判断要素のうち①及び②-2が影響しているといえそうである。

経時的要素の記載により、その物の構造・特性を容易に想定し得るか否かが大きなポイントとなろう。そういう観点から見れば、構造又は特性で特定された一般的な物の発明に係る明確性要件の審査基準に則ったものといえるであろう。

4. 実務への示唆

3件の判決から読み取れるPBPクレームの明確性要件の判断スキームを次頁にフローチャート（図4）に表した。

まず、物の発明に係る特許の特許請求の範囲

を形式的に見てその物の製造方法の記載が存在するか否かを判断する。当該記載が存在しない場合は、PBPクレームにも当たらず、他の特許要件の判断を行っていく。

物の製造方法の記載が存在する場合、次に、明細書や技術常識等から当該記載が単にその物の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ものかを判断する。この判断が肯定される場合は、物の製造方法の記載に当たらないとして法36条6項2号との関係で問題となるPBPクレームと見る必要はなくなる。判決1がこのケースに該当する。

上記判断が否定された場合（特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されていると判断された場合）には、最高裁判決によれば、「特段の事情」の存在の有無の判断を経ずに法36条6項2号との関係で問題とすべきPBPクレームであると判断され、不可能・非実際の事情の主張立証が要求されることになる（フローチャート中、点線で示されたフローがそれに当たる。）。

これに対し、判決2及び3の判示事項によれば、明細書や技術常識等から当該記載がその物の状態又は手順を示すことにより構造又は特性を明らかにしているとの「特段の事情」が存在するか否かを判断する。この判断が肯定される場合は、不可能・非実際の事情の主張立証を要しないか、又は法36条6項2号との関係で問題となるPBPクレームと見る必要はないとされる。前者が判決2のケースに該当し、後者が判決3のケースに該当する。

続いて、上記「特段の事情」の有無の判断が否定された場合には、法36条6項2号との関係で問題となるPBPクレームであると判断されることになると思われる。ただし、フローチャート中、これ以降の破線で囲った部分についての裁判所の判断は存在しないことから、推定されるスキームを記載している。

法36条6項2号との関係で問題となるPBPク

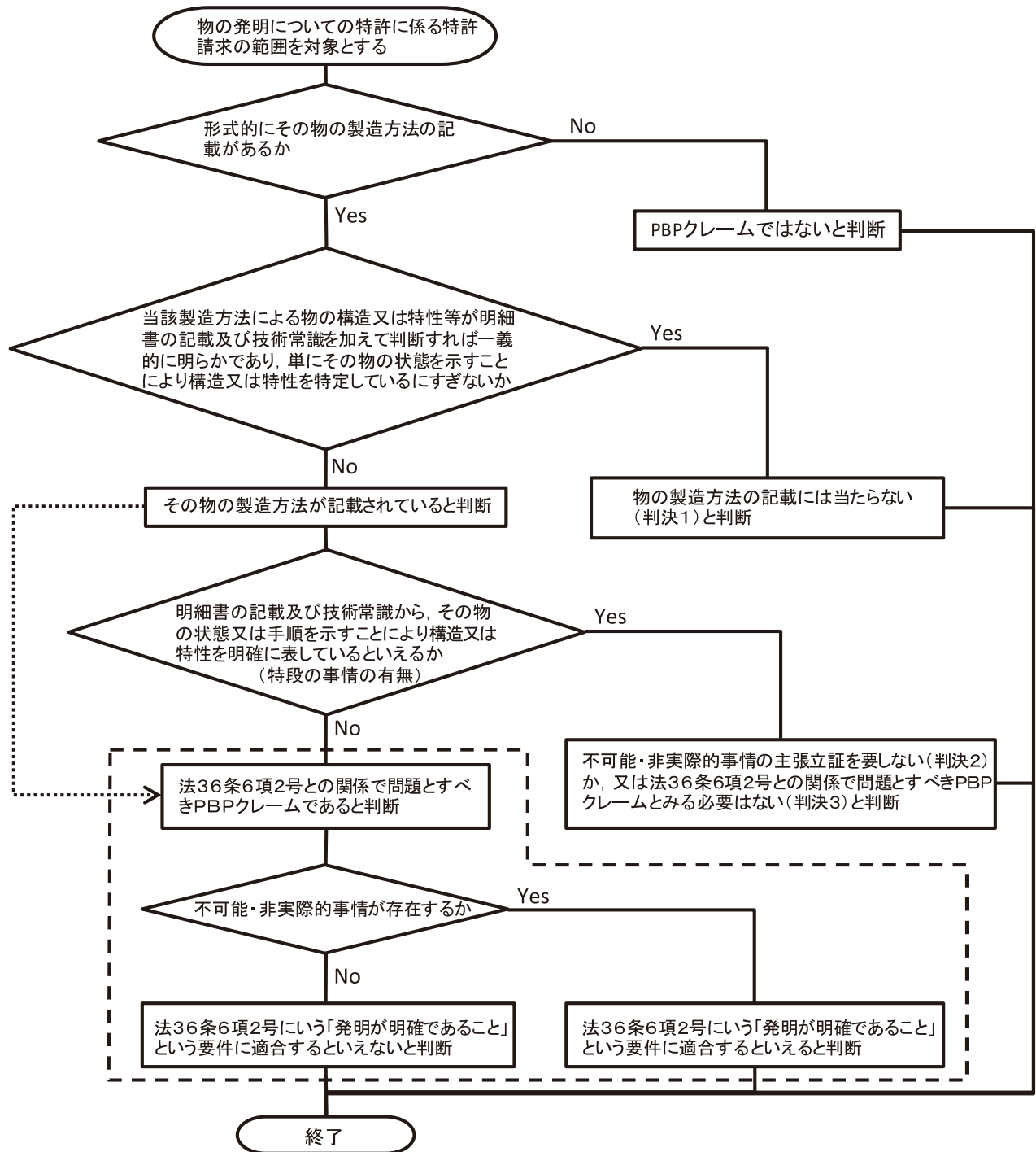


図4 PBPクレームの明確性要件の判断フローチャート

クレームであると判断された場合、最高裁判決でも指摘のあった不可能・非実際の事情の主張立証が求められる。

不可能・非実際の事情の存在が認められた場合、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と判断され、上記事情が認められなかった場合は、明確性要件違反との判断がなされる。

攻撃防御方法の観点で検討すると、例えば、明確性要件を争う攻撃側の立場（無効審判請求

人、侵害訴訟の被告等)としては、上記フローチャートの開始から終了までまっすぐ下に降りる左側の列の流れに沿って主張を行っていくことになる。すなわち、①形式的なその物の製造方法の記載がある、②明細書等から判断しても単に物の状態を示すわけではない、③明細書の記載等を考慮しても、その物の状態又は手順を示してその物の構造又は特性を表そうとしているわけではない、④不可能・非実際の事情は存在しない、という流れである。

一方、防御側の立場(出願人、無効審判被請求人、侵害訴訟の原告等)としては、上記①から④のいずれかの判断の段階で右側の列の流れをとるように主張を行っていけばよい。攻撃側の立場では、上記①から④の全ての判断をクリアする必要があるのに対し、防御側の立場は、上記①から④のいずれかの判断だけでもクリアすればよいことになるので、主張立証負担としては防御側の立場の方が有利になると考えることもできる。

両者の立場のいずれであっても、上記①から④の判断のいずれに重きを置いて主張立証するかを意識する必要がある。

5. おわりに

最高裁判決以降になされた3件の知財高裁判決を分析した結果、PBPクレームの記載があるからといって直ちに明確性要件違反との判断がなされることはなく、明細書の記載や技術常識を考慮してその物の製造方法の記載からその物の構造又は特性を想定し得るかとの観点から判断がなされているといえる。

もちろん、今後の裁判例の集積が待たれるところではあるものの、PBPクレームの明確性要件の適合性に関する争いが徒に増加することは

ないのではないであろうか。

本稿が読者の実務に資することを願うばかりである。

注 記

- 1) 最高裁平成27年6月5日判決「プラバスタチンナトリウム事件」(平成24年(受)1204号, 同2658号)
- 2) 特許庁が平成28年9月28日に公表した「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」特許・実用新案審査ハンドブック 第Ⅱ部 第2章 特許請求の範囲の記載要件 2204
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/02.pdf#page=32
(参照日:2017年5月15日)
- 3) 設楽隆一「PBP最高裁判決と実務上の諸問題」Law & Technology, 73号, 41頁以下でも、「PBP最判の上記の理由によれば、上記④にいう一般的な場合とは異なり、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、「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」が明細書や技術常識から明らかであるという特段の事情があるときは、「当該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」ことは明らかであるから、「不可能・非実際の事情」を要求する理由はない。よって、クレームに製造方法の記載(物の製造に関して経時的要素がある記載等)があるとしても、一般的なクレームとは異なり、当該製造方法が物のどのような構造、特性を表しているのか明確であるクレーム(以下、これを「表見PBPクレーム」という)については、形式的にはPBPクレームであるとしても、「不可能・非実際の事情」が要求されるPBPクレームという必要はないと解される」とし、最高裁判決の射程距離との関連から同様の点を指摘している。

(原稿受領日 2017年4月27日)