



平成 27 年 6 月 23 日勉強会(発表担当：乾)
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲および発明の要旨について
(最高裁第二小法廷平成 26 年 6 月 5 日判決(平成 24 年(受)第 1204 号)(第 1 事件)、同判決(平成 24 年(受)第 2658 号)(第 2 事件))

第 1 本件特許

特許第 3737801 号

請求項 1 記載の発明 (訂正前)：

「次の段階：

- 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。」

請求項 1 記載の発明 (訂正後)：

「次の段階：

- 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を単離すること、

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톤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%未満であるプラバスタチンナトリウム。」

第 2 最高裁平成 24 年 (受) 第 1204 号事件 (第 1 事件) の経過

1 当事者

原告 (控訴人・上告人) テバ ジョジセルジャー ル ザートケルエン

ムケド レースベニユタール シヤシヤ
ーグ

被告（被控訴人・被上告人） 協和発酵キリン株式会社

2 第一審判決（東京地裁平成 22 年 3 月 31 日判決（平成 19 年（ワ）第 35324 号））

- ・ 請求棄却（構成要件非充足）。
- ・ 「・・・物の発明について、特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合には、原則として、『物の発明』であるからといって、特許請求の範囲に記載された当該物の製造方法の記載を除外すべきではなく、当該特許発明の技術的範囲は、当該製造方法によって製造された物に限られると解すべきであって、物の構成を記載して当該物を特定することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ないなどの特段の事情がある場合に限り、当該製造方法とは異なる製造方法により製造されたが物としては同一であると認められる物も、当該特許発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当である。」
- ・ 上記特段の事情は認められず、技術的範囲は製造方法により限定されるとした上で、被告製品は製造方法にかかる構成要件を充足しないと判断。

3 控訴審判決（知財高裁平成 24 年 1 月 27 日大合議判決（平成 22 年（ネ）第 10043 号））

- ・ 控訴棄却（構成要件非充足、念のため進歩性欠如）。
- ・ 「・・・『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。」（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）

「・・・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・・・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。」（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）

- ・ 上記事情は存在せず、本件は不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

ームであり、技術的範囲は製造方法により限定されるとした上で、被告製品は製造方法にかかる構成要件を充足しないと判断。

- ・ 無効論における発明の要旨認定についても、同様の判断基準を適用。本件は不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであり、発明の要旨は製造方法により限定されるとした上で、かかる発明は進歩性を欠くと判断。

第3 最高裁平成24年（受）第2658号事件（第2事件）の経過

1 当事者

原告（控訴人・上告人） テバ ジョジセルジャー ル ザートケルエン
ムケド レースベニユター ル シャシャ
ーグ

被告（被控訴人・被上告人） 株式会社東理

2 第一審判決（東京地裁平成23年7月28日判決（平成20年（ワ）第16895号））

- ・ 請求棄却（進歩性欠如）。
- ・ 訂正後の請求項1の記載が意味する物の発明が、最終的に得られた生産物である「プラバ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%未満であるプラバスタチンナトリウム」そのものと同じ発明であると認定した（※この点について当事者間に争いは無かった。）上で、当該生産物にかかる発明は進歩性を欠くと判断。

3 控訴審判決（東京地裁平成24年8月9日判決（平成23年（ネ）第10057号））

- ・ 控訴棄却（進歩性欠如）。
- ・ 本件は不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであり、発明の要旨は製造方法により限定されるとした上で、かかる発明は進歩性を欠くと判断。

第4 最高裁判決（第1事件）

1 結論

- ・ 破棄差し戻し。

2 発明の技術的範囲について

- ・ 「願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ（特許法70条1項）、かつ、同法29条等所定

の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される・・・という役割を有しているものである。そして、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。

したがって、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、その特許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ものと解するのが相当である。」

3 明確性要件（特許法 36 条 6 項 2 号）について

- ・ 「・・・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あらゆる場合に、その特許権の効力が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に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。すなわち、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特許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ついて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。

他方、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は、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ実質的でない場合もあり得るところである。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を記載することを一切認めないとすべきではなく、上記のような事情がある場合には、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特許発明の技術的範囲を確定しても、第三者の利益を不当に害することがないというべきである。

以上によれば、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、又はおよそ実質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。」

4 千葉裁判官の補足意見

- 「・・・『不可能』とは、出願時に当業者において、発明対象となる物を、その構造又は特性（発明の新規性・進歩性の判断において他とは異なるものであることを示すものとして適切で意味のある特性をいう。）を解析し特定することが、主に技術的な観点から不可能な場合をいい、『およそ実質的でない』とは、出願時に当業者において、どちらかといえば技術的な観点というよりも、およそ特定する作業を行うことが採算的に実質的でない時間や費用が掛かり、そのような特定作業を要求することが、技術の急速な進展と国際規模での競争の激しい特許取得の場面においては余りにも酷であるとされる場合などを想定している。」

5 山本裁判官の意見

- 多数意見の基準（不可能非実質的基準）の下では、ほとんどプロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームが認められる余地はないのではないかと。
- 不可能非実質的基準から外れるクレームであるというだけで、明確性要件違反として一律の拒絶・無効理由とするのは、特許法36条6項2号の従来の解釈の範囲からあまりに外れており、明らかに誤った解釈。
- 発明の要旨認定の局面では、PBPクレームは製法によって特定される物自体を特定することを意味する記載であると捉えるべきであるが、発明の技術的範囲の局面においては、事案によっては出願経過禁反言の法理や意識的除外の法理等により、製法に限定されるように解釈することで、妥当な結論が導かれる。

第5 最高裁判決（第2事件）

1 結論

- 破棄差し戻し。

2 発明の要旨認定について

- 「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、その発明の要旨は、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認定されるものと解するのが相当である。」

3 明確性要件（特許法 36 条 6 項 2 号）について

- ・ 第 1 事件と同様。

4 千葉裁判官の補足意見、山本裁判官の意見

- ・ 第 1 事件と同様。

第 6 考察

1 従来の学説・裁判例・審査基準

- ・ プロダクト・バイ・プロセス・クレームにかかる発明の技術的範囲および発明の要旨認定については、大きく分けて、以下の 2 通りの考え方があ

(1) 製法限定説： 請求項に記載された製造方法によって製造されるものに限定されるとする説

(2) 物同一性説： 請求項に記載された製造方法によって製造される物と同一の物（製造方法は異なるが、物としては同一の物）まで含まれるとする説

なお、物同一性説は、特許請求の範囲に記載されている製造方法を度外視して構わない、という説ではない。物同一性説は、物の構成（の全部または一部）が製造方法によって特定（限定）される場合があるとしており、その限度において、物同一性説の下でも、製造方法の記載は発明の技術的範囲または発明の要旨を画する機能を有することになる。

- ・ 他方、純粋な製法限定説や物同一性説以外にも、折衷的な考え方を採用する説もある。

例えば、物同一性説を原則とする立場であっても、侵害訴訟の場面においては、出願経過等を考慮して、包袋禁反言等により製法限定される場合があり得ることを認める説も存在する。

また、製法限定説を採る立場であっても、発明の要旨認定の場面においては物同一性説が適用され、製法限定は侵害訴訟の場面に限るという説や、

物を製法でしか特定できないといった特段の事情がある場合には製法限定が外れるとする説も存在する。

- 従来の裁判例は、発明の要旨認定の場面においては、物同一性説を採用する裁判例が一般的であった。¹

他方、発明の技術的範囲の解釈の場面においては、大半の裁判例は物同一性説を採用する²ものの、その中には、特段の事情がある場合には製法限定される場合があることを認める裁判例も多数存在する。³また、第1事件の第一審判決や知財高裁大合議判決のように、製法限定説を原則としつつも、特段の事情がある場合には製法限定が外れるとした裁判例⁴や、特に立場を明確にせず、当該事案においては製造方法により製造された物に限定されるとした裁判例⁵も存在する。

- 特許庁の審査基準は、光ディスク用ポリカーボネート成形材料事件判決を引用し、物同一性説の考え方を採用していた。

¹ プロダクト・バイ・プロセス・クレームにかかる発明の要旨認定についてのリーディング・ケースとされていた東京高裁平成14年6月11日判決（平成11年（行ケ）第437号）（光ディスク用ポリカーボネート成形材料事件）は、物同一性説を採用している。その他の裁判例としては、東京高裁平成16年2月12日判決（平成14年（行ケ）第652号）（被覆層を具えた電線またはケーブル事件）、知財高裁平成18年12月7日判決（平成17年（行ケ）第10775号）（スピーカ用振動板の製造方法事件）。

² 最高裁昭和56年6月30日判決（民集35巻4号848頁）（長押事件）、最高裁平成10年11月10日判決（Westlaw: 1998WLJPCA11106010）（衿腰に切替えのある衿事件）、東京地裁平成11年9月30日（平成9年（ワ）第8955号）（酸性糖タンパク質事件）、東京高裁平成14年12月18日判決（平成14年（ネ）第180号）（透過光と反射光兼用画像版およびその製造方法事件）。

³ 東京高裁平成9年7月17日判決（平成6年（ネ）第2857号）（インターフェロン事件）、東京地裁平成10年9月11日判決（平成元年（ワ）第5663号）（ポリエチレン延伸フィラメント事件）、東京地裁平成12年9月29日判決（平成11年（ワ）第8435号）（単クローン性抗CEA抗体3事件）、東京地裁平成12年9月29日判決（平成11年（ワ）第8434号）（単クローン性抗CEA抗体4事件）、東京地裁平成13年2月27日判決（平成12年（ワ）第9657号）（単クローン性抗CEA抗体3事件その2）、東京高裁平成14年9月26日判決（平成14年（ネ）第1089号）（止め具事件・控訴審）。

⁴ 東京地裁平成14年1月28日判決（平成12年（ワ）第27714号）（止め具事件・第一審）。

⁵ 東京地裁平成9年11月28日判決（平成7年（ワ）第23005号）（抗真菌外用剤事件）。

2 検討

- ・ 本判決は、「特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造・特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。」と述べ、発明の技術的範囲の解釈・要旨認定のいずれの場面においても、物同一性説が当てはまることを明らかにした。

「物の発明である以上、同一の物に及ぶ」という考え方は、物同一性説の論者がまず最初に指摘する点であり、本判決もこれに従っている。このような考え方は、「物の発明」についての、ある意味自然な考え方であるように思われる。ただ、「物の発明とは何か」といった、物の発明の本質に基づく議論は、重要であるものの、立場の違う者同士の間では、結局は水掛け論にしかならない。

従って、以下では、これとは別の視点、すなわち、より政策的な観点から、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について検討する。

- ・ プロダクト・バイ・プロセス・クレームについていかなる解釈を採用すべきか、という問題を検討するに際しては、以下に述べる、いくつかの視点（考慮すべき点）を念頭においた上で検討することが必要であると思われる。

(1) 物の発明において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式によって当該物を特定することが必要な場合が存在する、という視点（プロダクト・バイ・プロセス・クレームの必要性）

(2) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式による物の特定を広く認めた場合には、第三者の予測可能性を害する恐れがある、という視点（プロダクト・バイ・プロセス・クレームの弊害）

(3) 特許が成立する前の審査の場面、並びに、特許が成立した後の侵害訴訟の場面および無効審判の場面において、発明の要旨認定と技術的範囲の解釈との関係をどのように考えるか、という視点

- ・ まず、そもそも、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによる物の特定を認めるべきか否か（逆にいえば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは製法限定されるべきであり、同一の物に及ぶことは無いかどうか）について検討する。

この点については、多くの裁判例・学説は、少なくとも何らかの場合には（それが原則か例外かは別として）、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式により物を特定することを認めるべきであり、その場合には、同一の物も発明の範囲に含まれる、という見解を採用しており、本件の下級審判決および本判決も同様である。

- ・ 次に問題になるのは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにより物を特定する必要が無い場合に、それにもかかわらず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが用いられた場合には、これをどう取り扱うべきか、という問題である。

- ・ 第一の考え方は、クレームに何を記載するかは、基本的には特許出願人の自由な選択に委ねられるべきである、という考え方である。本判決の山本裁判官の意見は、このような見解を採用している。

この考え方によった場合には、出願人がプロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式によって物を特定する方法を選択した以上、特許庁および裁判所としては、その選択を尊重すべきであって、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにより物を特定する必要が無いという理由で出願を拒絶し、あるいは特許を無効とすべきではない、ということになる。

ただ、この考え方によった場合には、結局、プロダクト・バイ・プロセス・クレームによる物の特定は原則として許容されることになるから、その弊害に対してどのように対処するか、という視点には、それほど重きは置かれないことになる。

- ・ 第二の考え方は、技術的範囲を製法に限定すべきである、という考え方である。第1事件の知財高裁大合議判決は、このような見解を採用している。

この考え方は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの弊害に配慮し、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いることが許されるのは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにより物を特定する必要性がある場合に限定されるとしつつ、これに反した場合の制裁として製法限定されるという、比較的無難な結論を採用したものである。

- ・ 第三の考え方は、特許出願を拒絶し、あるいは特許を無効とすべきである、という考え方である。本判決の多数意見は、このような見解を採用している。

この考え方は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いることが許されるのは、それにより物を特定する必要性がある場合に限定されるとする点では第二の考え方と共通するが、これに違反した場合の制裁は、特許出願の拒絶ないし特許の無効という、よりドラスティックな結論となっている。

この考え方によった場合、問題は、いかなる拒絶・無効理由によって拒絶・無効とするかである。この点、本判決の多数意見は、明確性要件を持ち出し、「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、又はおよそ実際的でないという事情」（不可能・非実際的事実）が存在しない場合には、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは明確性要件を満たさない、という基準を打ち立てている。

- ・ しかしながら、不可能・非実際的事実が存在しない場合にはプロダクト・バイ・プロセス・クレームは常に明確性要件を満たさず、不可能・非実際的事実が存在することによってその瑕疵が治癒されるというのは、明確性要件に関する従来理解とは整合的でないように思われる。

この点、本判決の多数意見は、

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特許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・・・

と述べ、一見、従前の明確性要件の枠組みに基づいて結論を正当化しているかのようである。しかしながら、プロダクト・バイ・プロセス・クレームであれば、一律に「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」が不明であるとは、必ずしも言えないように思われる。また、「物の発明であってもその特許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のか」については、物同一性説を採るという立場を明確にした以上、そもそも問題とならないはずである。

更に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいて、不可能・非実際的事実が存在しない場合には「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」は不明であるが、同じクレームが、不可能・非実際的事実が存在する場合には明確になるというのは、従来明確

性要件の理解からは、中々説明しにくい。

そのような意味では、本判決の多数意見は、明確性要件に従前にはない、政策的な要素を加味するものであり、明確性要件の内容を実質的に変容させるものであるように思われる。

- ・ 本判決の下、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを巡る実務はどう変容するのだろうか。

審査においては、千葉裁判官の補足意見が述べるとおり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの出願である場合には、審査官は出願人に対して不可能・非実際の事情の立証を促し、それが十分にされない場合には明確性要件違反を理由として拒絶査定をすることになる。従って、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いる場合には、出願人としては予め、不可能・非実際の事情を立証するための資料を揃えておく必要がある。ただ、山本裁判官の意見も指摘するとおり、実際には、そのような立証は、相当に困難な場合が多いのではないかと思われる。（そもそも、どのような証拠をもってすれば、不可能・非実際の要件を立証することができるのかも、現時点では不明である。）

他方、明確性要件違反は特許の無効理由となるため、特許権者としては、将来の権利行使の際に明確性要件違反をもって無効審判請求ないし無効主張されることに備えて、不可能・非実際の事情を示す証拠（審査の時に用いた証拠など）を、後の無効審判・訴訟で使用できるような形で、しっかりと保存しておくことも必要となる。権利行使までの間に研究者が退職するような場合に備えて、予め、研究者の陳述書を作成しておくことも必要になるだろうか。

いずれにせよ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、権利取得・行使の場面において、出願人・特許権者の側で周到な準備が必要であり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを用いるハードルは相当に高くなる、と思われる。

- ・ 後、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、不可能・非実際の事情が無い場合には一律に明確性要件違反とされることから、クレームを起案する弁理士としては、物の発明を記載した請求項に、意図せず製法を記載するようなことが無いよう、注意する必要があると思われる。

以 上

[判例研究のページに戻る](#)
[事務所トップページに戻る](#)