



## プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈(その3)

### 特許庁取扱い基準を味わいながら読んでみる(前篇)

#### ■ 最高裁判決の差戻し理由について ■

プラバスタチンNa事件(以下、本事件)最高裁判決において、最高裁は、長い間論争されてきたPbyPクレームの認定及び解釈について、例外なく物同一説の立場で行うべきであると判断しました。

しかし、最高裁は、少なくとも最高裁がまとめた争点には含まれないPbyPクレームの明確性に言及し、

PbyPクレームは、原則、不明確であるが、例外として、出願時に不可能・非実際の事情がある場合は明確であるべきだ、と判示して、

この明確性の審理が不十分であることを理由にして、本事件を原審である知財高裁に差戻しました。

あるクレームが「不明確」であるということは、そのクレームは、  
審査の場面では拒絶理由を、侵害訴訟の場面では無効理由を有するということ  
です。

PbyPクレームについて長い間論争されていたのは、PbyPクレームの認定及び解釈についてでした。即ち、従前は、

審査の場面では、

PbyPクレームの製法要件自体が不明確でなければ、

その要旨を、特許庁が物同一説で広く認定したり、

本事件原審の知財高裁のように裁判所が製法限定説で狭く認定したにしても、

「PbyPクレームであることのみを理由に拒絶する」ことはしませんでした。

また、侵害訴訟の場面では、PbyPクレームは特許されたクレームであり、

そのPbyPクレームの製法要件自体が不明確でなければ、

その技術的範囲を、裁判所が、物同一説で広く判断したり、製法限定説で狭く判断したにしても、

「PbyPクレームであることのみを理由に無効にする」ことはしませんでした。

ところが、本事件の最高裁の差戻し理由によれば、原則として、

PbyPクレームであることのみを理由にして、審査の場面では拒絶され、侵害訴訟の場面では無効にされることとなります。

本事件の最高裁の差戻し理由は多数意見であり、山本庸幸裁判官の少数意見は多数意見に与しておらず、筆者が少数意見を支持することは、[本ブログの\(その2\)](#)で述べさせていただきました。

多数意見には、裁判長である佐藤勝美裁判官による、審査のありかたにまで踏み込んだ補足意見が付されていますので、以下に抜粋します(筆者が適宜、下線付き、改行又は省略しており、以下同様です)。

本事件の最高裁判決のうち、多数意見については、第2658号と第1204号とでほぼ同旨ですので、以下では第1204号から引用します。

なお、最高裁はPbyPクレームをPBPクレームと称しています。

#### 【最高裁の多数意見】

4 今後の特許実務と従前のPBPクレームの扱いは、次のようになろう。

(1) これまで、PBPクレームの出願時の審査においては、不可能・困難・不適切事情を緩く解してこの点の実質的な審査をしないまま出願を認めてきているが、今後は、審査の段階では、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合には、それがPBPクレームの出願である点を確認した上で、不可能・非実際的事情の有無については、出願人に主張・立証を促し、それが十分にされない場合には拒絶査定をすることになる。このような事態を避けたいのであれば、物を生産する方法の発明についての特許(特許法2条3項3号)としても出願しておくことで対応することとなろう。

最高裁の多数意見は、出願人がPbyPクレームで出願した場合、特許庁は、出願人に不可能・非実際の事情があることを証明させるようにし、出願人が証明できなければ、それ以上の審査はせずに、即、拒絶査定をせよ、と判示しています。

この判示を含め、筆者は、後日、最高裁の多数意見については徹底的に検証したいと考えていますが、本ブログでは、まずは、多数意見を読み置くだけに留めます。

判示は、さらに続きます。

### 【最高裁の多数意見】

(3) 多数意見は、・・・PBPクレームが認められる事情を本来の趣旨を踏まえて厳格に捉え、それに当たらず拒絶されるおそれがある場合には、物を生産する方法の特許として出願させるという実務を定着させる方向の後押しとなる解釈を示すものである。

これは、特許出願の際の審査が、PBPクレームを物質特許として認めるための要件を実質的にも審査することになる点でこれまでとは変わることとなるが、

出願人にとっては、従前も、構造等で特定できる場合(不可能・非実際の事情が存在しない場合)であるのに通常の特許ではなくPBPクレームであるとして出願することがどの程度広く行われてきたかは疑問もあり、また、本当に「不可能であるか、又はおよそ実際のでない」のであれば、この点は、出願人にとって主張立証することに大きな負担となることはないであろう(例えば、生命科学の分野で、新しい遺伝子操作によって作られた細胞等であれば、それを出願時

において構造等で特定することに不可能・非実際の事情が存在しないとして拒絶されるとはいえないであろう。)

また、審査においても、出願人がこれを積極的かつ厳密に立証することは事柄の性質上限界があるので、これを厳格に要求することはできず、合理的な疑問がない限り、これを認める運用となる可能性が大きく、その意味では、さほど大きな懸念を抱かなくても済む可能性が大きい。

最高裁は、PbyPクレームの出願状況の統計的解析過程を何ら示さずに、論理立てしようとするので、人によっては、言いたい放題ではないか、と受けとるむきもあるかと思いますが、ここではグッと抑えて、さらに続く判示を読むことにします。

#### 【最高裁の多数意見】

(4) 次に、従前、出願審査の段階では原則として不可能・困難事情の存否を實際上チェックしないまま既に認められ登録されてきたPBPクレームについて、今後、無効審判請求や侵害訴訟の過程での特許無効の抗弁の提出がされることも予想される。

しかし、出願時において不可能・非実際の事情の存在を明らかにできないのであれば(それは、構造等で特定できるのにそれをせず、安易に製法により特定したPBPクレームとして出願したということになる。)、それが無効とされても止むを得ないところである。

もっとも、この事態は、特許出願の審査が緩くPBPクレームを認めてきたことに起因するものであり、このことは出願人のみの責任ともいえないところであって、これを避けるためには、特許無効審判における訂正の請求(特許法134条の2)や訂正審判の請求(同法126条)等を活用することも考えられ、それらが現実にもどのように処理されるかは今後に残された問題であろう。

おいおいおいおいおい！、おい！！

訂正が当初明細書の範囲でしかできないことは解っているだろうに、不可能・非実  
際的事情のことなど考えてサポート記載をしているわけがない既存のPbyPクレーム  
特許をどうやって訂正するのか！！！！

と突っ込みたい向きもあるかと思いますが、ここもグッとこらえて特許庁取扱い基準  
を味わうことでストレスを発散させてはいかがでしょうか。

#### ■特許庁取扱い基準を味わいながら読んでみる■

本事件の最高裁判決の多数意見によるPbyPクレームの明確性判断の基準は、

これからの出願の審査だけでなく、

既に権利化されている特許の無効審判にも適用されるべき、

とされていることから、特許庁は即座に反応し、早くも7月6日に当面のPbyPクレームの取扱い(以下、特許庁取扱い基準)について公表しました。

少数意見が指摘し、筆者も全く同感しているように、

本事件の最高裁判決の多数意見は、「不可能・非実際の事情」の概念が極めて不明確（最近、話題の多い言い回しですが）なため、実のところ、特許庁もどうしてよいかわからず、まずは、全て出願人に（俗に言う）丸投げしておこう、という気分が、特許庁取扱い基準からひしひしと伝わってくるように感じます。

本事件の最高裁判決の多数意見は、人に明確性を求めておきながら、よくもこれだけ不明確な基準を押し付けるものだと思われる向きもありそうですので、仮に特許庁がそのような気分にならざるをえないとしても、筆者は非難する気はさらさらなく、むしろ共感すら覚えるほどです。

特許庁は、そのような気分を、特許庁取扱い基準を読む実務者に何とか察して欲しいという気持ちをこめているかのごとく、まさに練達の表現を駆使していますので、そのあたりを味わいながら、特許庁取扱い基準を読んでいただきたいと思います。

なお、以下の特許庁取扱い基準の読み方は、筆者の個人的見解であり、実際に特許庁の審査が、筆者の個人的見解の通りに進行するかについては何の保証もできない点、ご了承下さい。

〔特許庁取扱い基準のタイトルについて〕

全文は、[こちら](#)をご覧ください。

タイトルである

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて

が実に味わい深いと思います。

最高裁の少数意見が懸念することを踏まえると、特許庁が、最高裁の多数意見の判示に沿って額面通りに審査を運用すると、最悪、収集のつかない状況になりかねないと考えても不思議ではありません。

そして、特許庁は、まずは、最高裁の多数意見の判示に沿って額面通りに審査を運用しますので、この先、この運用が変更されることも見越して「当面の」をさりげなく添えていると思われます。

即ち、特許庁取扱い基準は「暫定的」と考えてよいように思います。

[PbyPクレームの当面の審査の取扱いについて]

(1) 発明の認定について

特許庁は高らかに宣言しています。

請求項に係る発明の認定に関する考え方は、変更せずに維持します。

PbyPクレームの要旨認定は、

最高裁は、多数意見も少数意見も、例外なく、物同一説でなすべきと結論し、

特許庁は、従前から物同一説でなしてきたので、発明の認定の基準を変更する必要がないことを宣言できました。

この点は、特許庁にとって良かったと心から思います。

(2) 明確性要件の判断について

特許庁は、私情を挟まず、粛々と最高裁の指示に従っています。

特許・実用新案審査基準第I部第1章2.2.2.4(2)①(i)の記載にかかわらず、  
今後、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おいて、  
当該請求項の記載が「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(以下、「不可能・非实际的事情」という。)が存在するときに限られます。  
そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断します。

ここで、特許・実用新案審査基準第I部第1章2.2.2.4(2)①(i)の記載とは、以下の記載です。

#### 【現行審査基準】

(i)発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により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。)であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)。

(参考:東京高判平14.06.11(平成11(行ケ)437異議決定取消請求事件「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」))

最高裁の多数意見は、上記記載の「何らかの意味で不適切」について、以下のよう  
に指摘しており、特許庁取扱い基準は、この指摘に反応しています。

#### 【最高裁の多数意見】

特許庁の現在の審査実務で採用されているとされている「不適切な場合」とい  
う基準は、余りにも価値判断的な要素が強く、内容が明確でないため範囲が広  
がり過ぎ、また、構造等でさほど困難なく特定できる場合であっても、単に発明  
の構成を理解しやすくするために製法を記載することまで認める余地を残すこと  
となり、いずれにしろ、PBPクレームの概念を認めた趣旨と齟齬しかねない面が  
生じ、妥当とはいえないところである。

特許庁の原稿審査基準は、参考として掲載されている東京高裁判決に従っていま  
すが、最高裁は、東京高裁判決の使用した「不適切」が不明確であるとバツサリと切  
り捨てています。

特許庁からみれば、東京高裁の使用した「不適切」の不明確さと、最高裁の多数  
意見が使用する「不可能・非实际的」の不明確さに程度の差があるのかいな、と愚  
痴りたくもなる心情も察せられるというものです。

(続く)

