

プロダクト・バイ・プロセスクレーム最高裁判決を熟読する（その2）

■破棄理由と差戻し理由の観点について■

最高裁判決の破棄理由と差戻し理由の位置づけについて整理しておきます。

最高裁判決の審理対象となった特許発明は以下の通りです。

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。

下線を含む前段が製造方法による規定なので本件発明はPBPクレームというわけです。

この特許があると困ると思った人が無効審判を請求した場合、

特許庁は、特許発明がこの内容で出願されたとして、以下を検討します。

- (1) PBPクレームをリパーゼ最高裁判決の判示した基準に則って要旨認定する。
- (2) 上記認定に基づきPBPクレームの明確性等の「記載要件」及び新規性・進歩性等の「特許要件」を検討する。
- (3) 「記載要件」及び「特許要件」に不備があれば特許発明は無効であると判断する。

この特許が侵害されたと思った特許権者が特許権侵害訴訟を提起すると、

裁判所は、訴訟理由に応じてですが、以下を検討します。

- (4) 上記(1)～(3)と同様の手順で無効理由の有無を判断する。
- (5) PBPクレームの技術的範囲を解釈し、被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断し、属すれば侵害あり、属さなければ侵害なしと判断する。

最高裁判決は、

破棄理由で、上記（１）（４）（５）の場面でのPBPクレームの認定・解釈を物同一説の立場で行うべきとし、

差戻し理由で、上記（２）（３）の場面でのPBPクレームの明確性を、不可能・非実際の事情がある場合以外は不明確と判断すべきとしました。

■リパーゼ最高裁判決との関係■

リパーゼ最高裁判決（昭和62年(行ツ)3）の判示による基準は以下の通りです。

特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当っては、
この発明を同条第1項各号所定の発明と対比する前提として、
特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、
この要旨認定は、特段の事情のない限り、
願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。
特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、
あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、
明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。

リパーゼ最高裁判決によれば、特許庁も裁判所も、上記（２）の検討をする前に、PBPクレームの要旨認定をしなければならず、その場合、PBPクレームの「技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合には「明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌」したり技術常識に照らし合わせて、技術的意義を明確に理解するように努める必要があり、

それでもなおその技術的意義が理解できなければ、次の段階の上記（２）において、その発明は記載要件の一つである明確性要件（特許法第36条6項2号）を満たしていないと認定して無効理由を有すると判断することになります。

PBPクレーム最高裁判決は、差戻し理由において、頭から「PBPクレームは原則として不明確であるとして扱え」としており、

その理由は「PBPクレームは記載された物の構造又は特性が不明」だからというものです。

リパーゼ最高裁判決は、記載された物の構造又は特性（これらは技術的意義に含まれますね）が不明であれば、「明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌」したりして技術的意義を明確に理解するように努めなさいと言っています（当然ですよ）。

従って、特許請求の範囲に記載されたPBPクレームが原則として不明確であるというのであれば、「明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌」したりして技術的意義を明確に理解するように努めることが必要です。

ところが、PBPクレーム最高裁判決は、そこを飛ばして、不可能・非実際の事情を基準にして不明確にするか明確にするかを定めろと言ひ、具体的には、

不可能・非実際の事情があれば、明確とし、

不可能・非実際の事情がなければ、不明確としなさい、とまで言います。

ところで、不可能・非実際の事情がない、ということは、その物の構造又は特性で規定しようと思えばできた、ということの意味するので、「明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌」したり技術常識に照らし合わせれば技術的意義が明確になりえることを意味します。

こうしてみると、PBPクレーム最高裁判決の判示は、

●リパーゼ最高裁判決に則っているといえるのか、

●明確性の認否そのものに論理矛盾はないのか、

という観点から問題がありそうに思えます。

■特許法第36条6項2号との関係■

最高裁判決は、上述したように、

頭から、PBPクレームは原則として不明確であるとして、

不可能・非実際の事情がある場合のみ明確性要件に適合するとします。

PBPクレームが元々不明確（構造又は特性が不明であるということです）であるならば、不可能・非実際の事情があってもなくても、構造又は特性が不明であるのですから、

特許庁又は裁判所が「不可能・非実際の事情があるので明確です」と断言したところで、構造又は特性は不明なままです。

特許法は、技術的思想を保護するのですから、技術的意義（構造又は特性は当然含まれますね）

が不明な発明を特許にすることは想定外のはずです（特許法第36条6項2号）。

どのような事情があるかしのれないが、

技術的意義が明確でない発明に特許を与えるわけにはいかない、

というのが我が国を含めた世界の特許制度の合意事項ではないでしょうか。

そうであれば、出願人が我が国で不可能・非実際的事実を主張して特許査定されると、それは出願人が出願発明は不明確であることを自認したことにもなりかねず、外国の審査で不利な状況に置かれないのでしょうか？

このようなことを考えると、最高裁のロジックには根本的な欠陥があると思えないのですが、読者諸氏はどのように考えられますか？

最高裁のロジックの根本的な欠陥は、

- PBPクレームは原則として不明確であるとの前提、及び
- 特許請求の範囲に物の発明を記載する場合、その物の構造又は特性で記載することが原則であるとの前提

に多く由来していると考えられますが、この点は、前者には反例が多くあるという観点と、後者には特許法第36条5項の観点から、既に多くの論者が論文、ブログ等で指摘しています（例えば、以下が参考になります）。

- ・岩坪哲「PBPクレーム最高裁判決のインパクト」ジヤリスト1485号18-25頁（2015）
- ・南条雅裕「PBPクレーム最高裁判決と今後の実務上の課題」ジヤリスト1485号26-34頁（2015）
- ・柴大介「プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈（その1）」
- ・柴大介「プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈（その2）」

（続く）