

## 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1）

標題の最高裁判決第1204号及び第2658号（以下、まとめて最高裁判決といいます）に関して、この夏に論文を書こうと思い立ったはいいいけれども、最高裁判決を読めば読むほど訳の分からないことが続出し、9月の5連休前後でブログに使うべき時間が論文作成にとられてしまいました。

論文を無事投稿したので、来年の初春あたりにパテント誌に掲載されると思います。

論文にまとめきれなかった点を、ブログでメモしておき、次の論文でさらに詳細に考察することでもしてみたいと思います。

論文執筆のために最高裁判決を熟読したのですが、この最高裁判決の在り方について、この9月に大論争となった某法案の在り方とダブってみえてしまうところ多々あり、知財関係者にさらに考えていただきたいと思っています。

今回は、あまり起承転結を考えずに、思いついたままをメモします。

なお、最高裁判決と特許庁の対応の概要については、前のブログ記事「プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈（その1）（その2）（その3）（その4）」でまとめていますので参照して下さい（以下、「プロダクト・バイ・プロセス」を「PBP」といいます）。

### ■最高裁判決全体の整合性■

最高裁判決は、文字面に拘ってその通り読むと、全体のロジックの整合性が著しく損なわれています。文言を補って善解したり、あるいは裏読み的に理解したりすることもできなくはないのですが、そのようなことをしなければ理解できないような文章を最高裁が書くべきではないでしょう。この点は、論文の方で詳細に考察していますので、ここでは、おかしい部分だけ挙げるに留めます。読者も何がおかしいか考えてみて下さい。

最高裁判決の主文は、以下の通りです。

判決の引用部分は、筆者が適宜改行、省略、下線付記及び注釈記号付記をしています。

原判決を破棄する。

本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。

最高裁は二つの判断「破棄」及び「差し戻し」をしました。

#### 〔破棄理由〕

PBPクレームの認定・解釈の観点から、最高裁は、

控訴審がPBPクレームを製法限定説の立場で認定・解釈すべきとした判断を否定し

PBPクレームは物同一説の立場で認定・解釈すべきであるとして、控訴審判決を破棄しました。

この部分の最高裁判決の記載ぶりは以下の通りです。

…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<sup>①</sup>。

したがって、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であつても、

〔第1204号〕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<sup>②</sup>。

〔第2658号〕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<sup>②</sup>。

上記①及び②の部分が「物同一説」といわれる考え方で、

製造方法で規定された物が異なる製造方法で得られた同一物を含むとする立場です。

一方「製法限定説」とは製造方法で規定された物が、異なる製造方法で得られた同一物を含まないとする立場です。

審理対象となった特許発明は製造方法で特定されたPBPクレームです。

#### 〔差し戻し理由〕

PBPクレームの明確性の観点から、

③PBPクレームは原則として不明確であり、

④出願時に、その物を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（以下、不可能・非実際的事実と申します）が存在するときだけ明確と認定されるべきであるが、

⑤控訴審は審理対象の特許発明の明確性の審理が十分でないとしました。

この③④に関する最高裁判決の記載ぶりは以下の通りです。

…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、…「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<sup>⑥</sup>。

判決は「発明が明確であること」の例外だけしか明示しておらず（⑥）、「その例外以外は原則（不明確）である」とこちらで読まなければならないので、読み手に対してフレンドリーとはとてもいえません。

さて、最高裁の差戻し理由の③④の立論自体がおかしいのですが、ここではその点は置くとして、この差戻し理由を導いた過程をみると、読み手が相当に空想力を駆使しても訳の分からない箇所があります。

## A. 論理の錯綜（その1）

最高裁の差戻し理由は以下の前提を置いています。

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<sup>⑦</sup>、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<sup>⑧</sup>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。

⑦は「PBPクレームはその物の構造又は特性が不明である」といっていますが、そのような場合にPBPクレームが有効なのであって、その通りである場合があるとはいえるでしょう（それが一般的であることを前提にする点がおかしいのですが）。

問題は⑧です。

⑧は「PBPクレームは当該製造方法により製造された物に限定しているのか否かが不明である」といっています。

破棄理由で物同一説で認定・解釈すると結論を出しておいて、何故このような前提を置いて差戻し理由を導くのか理解し難いことです。

## B. 論理の錯綜（その2）

最高裁の差戻し理由は上記前提の下で、⑦及び⑧の状態は第三者にとって適当でないと説明した後、しかし、⑦及び⑧の状態を有する PBP クレームを全く認めないと、今度は、不可能・非実際の事情がある場合の出願人に適当でないとし、両者の不適當の程度のバランスをとるために以下を論じます（下記の「上記のような事情」とは「不可能・非実際の事情」のことです）。

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、

**【第1204号】** 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<sup>⑨</sup>、

**【第2658号】** 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発明の要旨を認定しても<sup>⑨</sup>、

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。

⑨の論旨はおかしいですね。

破棄理由②は「PBP クレームは例外なく物同一説で認定・解釈すべき」とするのにも、  
差戻し理由の前提⑨は「不可能・非実際の事情があるときのみ物同一説で認定・解釈できる」としか読めませんよね。

（続く）