

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの 解釈と明確性要件⁽¹⁾

京都大学大学院法学研究科 教授 愛知 靖之

目次

1. はじめに
2. 最高裁の PBP クレームに対する基本スタンス
3. (最高裁判決の射程が及ぶ) PBP クレームとは？
 - (1) 権利範囲についての予測可能性を害するようなクレーム
 - (2) 「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」が当業者に明確に理解可能なクレーム（「表見的 PBP クレーム」）
 - (3) 「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」ことが当業者に明確に理解可能なクレーム（「製法限定 PBP クレーム」）
4. 不可能・非実際の事情の存否
 - (1) 「非実際の事情」
 - (2) 製法の記載が慣例化しているケース
 - (3) 主張立証責任
5. 訂正による対応
 - (1) 製法クレームへのカテゴリー変更を行う訂正
 - (2) PBP クレームを構造・特性で特定した物クレームに変更する訂正
6. 物の同一性判断
7. おわりに

1. はじめに

プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決（最二小判平成 27 年 6 月 5 日平成 24 年(受)1204 号・同 2658 号民集 69 卷 4 号 700 頁・同 904 頁）は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下「PBP クレーム」とする）の解釈については物同一に立ちつつ、従来さほど重視されてこなかった明確性要件（36 条 6 項 2 号）を用いて、PBP クレームの有効性判断を厳格に行い、審査段階で不要な PBP クレームを淘汰することを求めるという従来にない新たな考え方を提示した。この最高裁判決により PBP クレームをめぐる実務は大きな変容を迫られるとともに、既存の PBP クレームについても、特許権者はその有効性を維持するための実務的対応を求められることになった。

本稿では、最高裁判決の論理に対する評価・批評よりも、最高裁判決を前提に、その後に登場したいくつかの知財高裁判決にも触れつつ、最高裁判決の射程の確認、PBP クレームの解釈と有効性に関する残された課題の再確認に重点をおいて検討を行う。

(1) 本稿は、2017 年 3 月 31 日に日本弁理士会中央知的財産研究所関西部会で行った報告に基づくものである。また、愛知靖之著「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈と有効性—権利範囲の明確化・第三者の予測可能性確保という観点から—」L&T 別冊 2 号 64-74 頁（2016 年）を基にしており、重複する部分もあるが、その後に出された裁判例・学説の動向とそれらに対する評価を加えている。

2. 最高裁のPBPクレームに対する基本スタンス

既に様々な文献等で詳細に紹介されているところではあるが、議論の前提として今一度最高裁の基本スタンスを確認しておきたい。

まず、最高裁は、発明の要旨認定と技術的範囲画定におけるクレーム解釈においてその手法を統一している。前者に係る最二小判平成27年6月5日民集69巻4号904頁と後者に係る同700頁において、同様のクレーム解釈手法が採られているのである。さらに、千葉勝美裁判官の補足意見においても両場面での解釈手法の統一が明示されている⁽²⁾。

その上で、PBPクレームの解釈については、いわゆる物同一説が採用されている。その理論的根拠は必ずしも明確ではないものの、発明のカテゴリーを重視する姿勢が垣間見える。物の発明である以上は、当然に物として同一である限り特許権の効力が及ぶとの理解が示されているように思われるのである⁽³⁾。この発明カテゴリー重視の姿勢が、製造方法に特徴のある発明は物の発明ではなく、製法発明として出願しなければならないという基本的理解につながっているともいえる。しかしながら、より実質的な理由は、物として新規であるが、その特定方法が製法しかないというケース（本来的・真正なPBPクレーム）では、新規な製法を生み出したという点ではなく、（一定の有用性を持った）新規な物それ自体を生み出したという点に産業の発達に対する寄与が認められるため、寄与に応じた保護を与えるべきとの思想に基づくものと評価する余地もある⁽⁴⁾。

さて、最高裁は、このように物同一説に立ちつつも、PBPクレームについて物同一説を前提としつつその有効性を広く認めることは、①「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」、②「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」が不明確になるために妥当ではないと説く。当業者がクレームの記載から発明内容を明確に理解できず、特許権者がどのような範囲において独占権を有するののかについての予測可能性が奪われ、第三者の利益が不当に害されるというのである。他方、判決は、出願人・特許権者にとって「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、…出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合」（以下、本稿では「不可能・非実際の事情」という）には、物同一説を前提としたPBPクレームを許容しても「第三者の利益を不当に害することがない」ともいう。そこで、「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、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる」との基準が提示されるのである。

この明確性要件に関する判示内容からは、権利範囲についての予見可能性を害し、第三者に不利益を及ぼすようなPBPクレームは、不可能・非実際の事情がない限り、明確性要件を充足しないとの考え方を読み取ることができる。審査段階でクレームに記載された製法の意義について常に審査させることで、権利範囲

(2) 「平成16年の特許法の改正により同法104条の3が創設され、侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張することが可能となり、これにより、同条に係る無効の抗弁の成否（当該発明の新規性・進歩性の有無）を判断する前提となる発明の要旨認定をする場面と、侵害訴訟における請求原因として特許発明の技術的範囲を確定する場面とが同一の訴訟手続において審理されることとなった。そうすると、両場面におけるPBPクレームの解釈、処理の基本的な枠組みが異なることは不合理であるから、これを統一的に捉えるべきであり、このことは我が国の特許法制上当然のことであって、多数意見は、この見解を前提に、両場面ともいわゆる物同一説により考えることにしているのである。」

(3) 「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。」

(4) 詳細は、後述の「本稿6.物の同一性判断」を参照。

の明確化を図り⁽⁵⁾、不要・不明確なPBPクレームの淘汰を図ろうとするものといえる^{(6) (7)}。

ただし、PBPクレームに該当すると判断されたクレームに係る明確性要件の判断基準を不可能・非実際の事情の存否においた点は、理論的・実務的に大きな課題を残すことになった。というのも、そもそも、「不可能・非実際の事情」と「権利範囲の予測可能性・第三者の利益」の間には、論理的な結びつきはない。不可能・非実際の事情自体は、クレームに製法を記載した理由にすぎず、当該事情そのものはクレームには直接反映されない。不可能・非実際の事情とクレームの明確性要件の間に結びつきはないのである⁽⁸⁾。不可能・非実際の事情が認められたとしても、クレームの意義・権利範囲の明確化が直ちに達成されない以上、「第三者の利益を不当に害することがない」とはいえないはずである。また、「非実際の事情」の基準が不明確で判断が困難であるという問題点も存在する。

3. (最高裁判決の射程が及ぶ) PBP クレームとは？

(1) 権利範囲についての予測可能性を害するようなクレーム

前述のとおり、最高裁判決の趣旨は、権利範囲についての予測可能性を害し、第三者に不利益を及ぼすようなPBPクレームを明確性要件によって淘汰するという点にある。そして、このようなPBPクレームとして、①「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」、②「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」が明確ではないPBPクレームが挙げられているのである。

そうすると、クレームに製造に関する経時的要素が含まれるため形式的にはPBPクレームに当たるように見えても、権利範囲についての予測可能性を害さないようなクレームである場合には、補正や訂正という手続コストをあえて出願人・特許権者に課すことなく、明確性要件を認めてよいはずである。明細書や審査経過等も参照した上で、当業者の通常理解を基にクレームから権利範囲が明らかである場合には、不可能・非実際の事情の存否を審査・判断することなく、明確性要件を充足すると考えるべきである。このような考え方は、しばしば判断が困難となる不可能・非実際の事情の判断を行うことなく明確性要件充足との結論を下せる点に実践的意義がある。

(2) 「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」が当業者に明確に理解可能なクレーム（「表見的PBPクレーム」）

① (参考) 特許庁の対応

特許庁は当初、明確性要件の審査対象となるクレームか否かを判断する基準を非常に緩く解しており、物

- (5) 従来の裁判例の多くが、明確性要件の意義を権利範囲の明確化においていたことについては、前田健著『特許法における明細書による開示の役割—特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察』45-54頁（商事法務2012年）を参照。
- (6) 井関涼子著「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの取扱い」L&T70号5-6頁（2016年）、小島立著「いわゆる『プロダクト・バイ・プロセス・クレーム』についての一考察」同14-16頁。
- (7) 最高裁判決前の審査実務は、物同一説に基づく発明の要旨認定を採用することにより、製法限定説に基づく要旨認定よりも公知技術と抵触しやすくし、新規性・進歩性が欠如する可能性を高めることにより、出願人側に拒絶を回避するために製法限定等を行わせることによって、権利範囲の明確性をある程度確保することができた。しかし、このような運用では、拒絶理由通知が出されないまま権利の成立が認められることもあり得、その場合、裁判所の判断を待つまではクレームの記載趣旨が明確とはならず、権利範囲に対する第三者の予測可能性が損なわれることになる（小島・前掲注6・5-7頁）。
- (8) 前田健著「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性と訂正の可否—プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決とその後の課題—」AIPPI60巻8号713頁（2015年）、鈴木将文著〔本件最高裁判決判批〕民商法雑誌152巻1号54-55頁（2015年）、井関・前掲注6・8頁、吉田広志著〔プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決判批〕平成27年度重要判例解説265頁（2016年）、田村善之著「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性と技術的範囲：行為規範と評価規範の役割分担という視点から—プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の検討—」知的財産法政策学研究48号320頁（2016年）、中山一郎著「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈と明確性に関する最高裁判決の問題点」パテント69巻10号17-18頁（2016年）、井上裕史著「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性について」パテント69巻10号41-42頁（2016年）。

の製造に関する経時的な要素の記載があればPBPクレームとして、明確性要件の審査対象になるとしていた。平成27年10月1日版の「特許・実用新案審査ハンドブック」において、PBPクレームの具体例として「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器」を挙げ、その補正例として「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトが前記凹部と前記凸部とが係合した状態で挿通されており、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器」が挙げられていたのである。

しかしながら、このようなクレームは、わざわざ補正をさせなくとも、クレームを読んだ当業者の通常理解を基にすれば、その物の構造を容易に把握可能であり、当該補正は言葉の問題に過ぎないとの批判がなされた⁽⁹⁾。そこで、特許庁は、平成28年3月30日に「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所の改訂の背景及び要点」を公表した後、それにしたがって「特許・実用新案審査ハンドブック」を改訂している（平成28年4月1日版）。ここでは、ボルトとナットに関する前記事例が削除された上で、「特に、『その物の製造方法が記載されている場合』の類型、具体例に形式的に該当したとしても、明細書、特許請求の範囲、及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し、『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』が明らかであるときには、審査官は、『その物の製造方法が記載されている場合』に該当するとの理由で明確性要件違反とはしない。」という記述が付加されたのである。

②近時の知財高裁判決

さらに、近時は、実際に裁判例において、形式的にみればクレームに物の生産に関する経時的要素が含まれていたとしても、権利範囲の明確性が確保され、最高裁判決の趣旨に反しないクレームについては、不可能・非実際の事情の存否を問題とすることなく、明確性要件を認めるものが散見されるようになった。

i) 知財高判平成28年9月20日平成27年(行ケ)第10242号〔二重脛形成用テープまたは糸及びその製造方法事件〕(第3部、鶴岡稔彦裁判長)

本件では、「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。」なる発明（「本件発明1」）が問題となった。特許庁は、無効審判において、「請求人が主張する、本件発明1は『プロダクト・バイ・プロセス・クレーム』に該当するという点につき検討するに、『塗着する』なる特定事項については、…『二重脛形成』についての記載からみて、本件発明1は『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、二重脛を形成しうる。『塗着する』という『動作』が、二重脛の形成に、技術的意義を有するものではない。」「よって、本件発明1は、『プロダクト・バイ・プロセス・クレーム』に当たらない。」との審判請求不成立審決を下していた（無効2015-800103）。知財高裁も以下のように述べて、明確性要件を認めている。

「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（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）において、当該特許請求の範囲の記載が法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される（最高裁判所第二小法廷平成27年6月5日判決・民集69巻4号700頁）ところ、本件発明

(9) 南条雅裕著「PBPクレーム最高裁判決と今後の実務上の課題」ジュリスト1485号32頁（2015年）、平井佑希・西脇伶史「実務家からみたPBPクレーム最高裁判決」L&T70号21頁（2016年）、設楽隆一著「記載要件—実施可能性要件とサポート要件との関係、併せてプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて」パテント69巻2号103頁、108頁（2016年）、中山信弘著『特許法〔第3版〕』488頁注14（弘文堂 2016年）など。

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。

しかし、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが発明の明確性との関係で問題とされるのは、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、その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不明であることなどから、第三者の利益が不当に害されることが生じかねないことによるところ、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。」

「ここで、本件明細書の記載を参酌すると、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。また、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。

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。」

「したがって、本件発明1は、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・クレームには当たらない。」(以上、下線筆者)

ii) 知財高判平成28年9月29日平成27年(行ケ)第10184号[ローソク事件](第1部, 設楽隆一裁判長) 本件で問題となった本件発明は以下の通りである。

「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。」

無効審判においては、PBPクレームに関する明確性要件は無効理由に挙げられないまま、審判請求不成立審決が下された。

審決取消訴訟において、知財高裁は以下のような判示をし、不可能・非実際の事情の存否を判断することなく明確性を肯定している。

「原告らは、本件発明の『こそぎ落とし又は溶融除去することにより』との記載は、物の製造方法が記載されているプロダクト・バイ・プロセス・クレームであるから、明確性要件に適合しないなどと主張する。

しかし、証拠…及び弁論の全趣旨によれば、原告らの上記主張は、本件の特許無効審判において無効理由として主張されたものではなく、当該審判の審理判断の対象とはされていないものと認められるから、もとより本件訴訟の審理判断の対象となるものではなく（最高裁判所昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁参照）、失当というほかない。

なお、この点につき付言するに、PBP最高裁判決は、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、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（以下「不可能・非実質的事情」という。）が存在するときに限り、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう明確性要件に適合する旨判示するものである。このように、PBP最高裁判決が上記事情の主張立証を要するとしたのは、同判決の判旨によれば、物の発明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は、製造方法の記載が物のどのような構造又は特性を表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ないことによると解される。そうすると、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・非実質的事情の主張立証を要しないと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、本件発明の『該燃焼芯にワックスが被覆され、かつ該燃焼芯の…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・非実質的事情の主張立証を要しないというべきである。

したがって、原告らの主張は、PBP最高裁判決を正解しないものであり、採用することができない。」（以上、下線筆者）

iii) 知財高判平成28年11月8日平成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] (第3部、鶴岡稔彦裁判長)

本件で問題となった発明は次の通りである。

本件発明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て、稲育苗箱底面に根切りシートとして敷き、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み、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。根上がりを防止して、覆土も極少なくて育苗した、軽量稲苗マットを、根切りシートと一緒に巻いて、細い円筒とした、内部導光ロール苗」

本件発明2 「80～100cm長さの稲育苗箱にはめ込んだ、成型した籾殻マット等の軽い稲育苗培土代替資材の表面に、綿不織布等を敷いて種籾の芒、棘毛を絡ませて固定し、根上がりを防止し、覆土も極少なくて育苗した、軽量稲苗マットに、透光性あるシート・フィルムを、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て被せ一緒に巻いて、細い円筒とした、内部導光ロール苗」

本件拒絶査定不服審判においては、次のような判断がなされ審判請求不成立審決（拒絶査定維持）が下されている（不服2014-026857）。

「当審による…拒絶理由通知書の理由は、次のとおりである。」

「〔本件発明1〕は、本願の特許請求の範囲の請求項〔1〕の記載からみて、『内部導光ロール苗』という物の発明であると認められる。」

「他方、請求項〔1〕には、『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て、稲育苗箱底面に根切りシートとして敷き、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み、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。根上がりを防止して、覆土も極少なくして育苗した、軽量稲苗マットを、根切りシートと一緒に巻いて、細い円筒とした』という、その物の製造方法が記載されているものと認められる。」

「ここで、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特許法第36条第6項第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（「不可能・非実際の事情」）が存在するときに限られると解するのが相当である（最判平成27年6月5日平成24年（受）第1204号、同2658号）。」

「しかしながら、不可能・非実際の事情が存在することについて、明細書等に記載がなく、また、出願人から主張・立証がされていないため、その存在を認める理由は見いだせない。」

したがって、本件発明1は明確でない。

「請求人は、『…不可能、非実際の事情について、本表現が最適とおもいます。他の表現では、複雑・難解になるようです。』と主張している。」

「しかしながら、請求人の…主張は以下のとおり採用できない。

請求人の…主張は、〔本件発明1〕及び〔本件発明2〕における『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の明確性要件について』の指摘に対するものであると解される。」

「当審拒絶理由でも指摘したように、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特許法第36条第6項第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（「不可能・非実際の事情」）が存在するときに限られると解するのが相当であるところ、不可能・非実際の事情が存在することについて、本願の明細書等に記載がない。

そして、請求人は、『不可能、非実際の事情について、本表現が最適とおもいます。他の表現では、複雑・難解になるようです。』と主張するのみで、不可能・非実際の事情が存在することについて、立証していないため、その存在を認める理由を見いだすことができない。」

次に本件審決取消訴訟において、原告は、本件発明1及び2は、「いずれも透光性フィルムをロール苗（軽量稲苗マット）と一緒に巻くという単純な発明であるから、不可能・非実際の事情があるといえる。また、物の発明に係る請求項において、その物の製造方法を記載したのは、短く明確化するためである。」として、PBPクレーム該当性ではなく、不可能・非実際の事情が存在するとの主張を行っていた。

これに対し、知財高裁は以下のように判示し、本件発明をPBPクレームとみる必要はないとして、審決を取り消している。本件が最高裁判決以降に初めて特許庁における判断を知財高裁が覆した事案である。

「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（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）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ころ（最高裁判所第二小法廷平成27年6月5日判決・民集69巻4号700頁参照）、〔本件発明〕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えることができそうである。

しかしながら、前記最高裁判決が、前記事情がない限り明確性要件違反になるとした趣旨は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲は、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が、そのような特許請求の範囲の記載は、一般的には、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不明であり、権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから、これを無制約に許すのではなく、前記事情が存するときに限って認めるとした点にある。

そうすると、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。

この点、〔本件発明 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、根上がりを防止して、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。

また、〔本件発明 2〕に係る特許請求の範囲（請求項 2）も、① 80～100cm 長さの稲育苗箱にはめ込んだ、成型した籾殻マット等の軽い稲育苗培土代替資材の表面に、②綿不織布等を敷いて種籾の芒、棘毛を絡ませて固定し、根上がりを防止し、覆土も極少なくして育苗した、軽量稲苗マットに、③透光性あるシート・フィルムを、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て被せ一緒に巻いて、細い円筒とする、というように、やはり手順を示すことより、『内部導光ロール苗』の構造、特性を明らかにしたものとすることができる。

そうすると、〔本件発明〕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、〔本件発明〕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く、この点を理由に請求項の記載が明確でない（不可能・非実際の事情がなく、同号の要件を満たさない）とした本件審決の判断は誤りである。」（以上、下線筆者）

iv) 知財高判平成 29 年 12 月 21 日平成 29 年（行ケ）第 10083 号〔旨み成分と栄養成分を保持した無洗米事件〕（第 4 部、高部眞規子裁判長）

問題となった請求項 1 に係る本件発明は、「外から順に、表皮 (1)、果皮 (2)、種皮 (3)、糊粉細胞層 (4) と、澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され、該表層部の内側は、前記糊粉細胞層 (4) に接して、一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層 (5) と、該亜糊粉細胞層 (5) の更に深層の、純白色の澱粉細胞層 (6) により構成された玄米粒において、前記玄米粒を構成する糊粉細胞層 (4) と亜糊粉細胞層 (5) と澱粉細胞層 (6) の中で、摩擦式精米機により搗精され、表層部から糊粉細胞層 (4) ままで除去された、該一層の、マルトオリゴ糖類や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層 (5) が米粒の表面に露出しており、且つ米粒の 50% 以上に『胚芽 (7) の表面部を削りとられた胚芽 (8)』または『舌触りの良くない胚芽 (7) の表層部や突出部が削り取られた基底部である胚盤 (9)』が残り、更に無洗米機 (21) にて、前記糊粉細胞層 (4) の細胞壁 (4') が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみが分離除去されてなることを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米。」である。

無効審判において、特許庁は、「『摩擦式精米機により搗精』という方法により『除去』している旨特定していると解せ、製造に関して技術的な特徴や条件が付された記載がある場合に該当するため、当該請求項に

はその物の製造方法が記載されているといえる。」「『無洗米機（21）にて』という方法により『肌ヌカ』のみが分離除去されてなる』旨特定していると解せ、製造に関して技術的な特徴や条件が付された記載がある場合に該当するため、当該請求項にはその物の製造方法が記載されているといえる。」「被請求人は、訂正請求書において、概ね『摩擦式精米機により搗精され』と『無洗米機（21）にて』の記載については、いずれも形式的に『物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合』に該当するとしても、明細書の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮すると『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るとき』に該当し、第三者の利益が不当に害されることもないことから、特許法第36条第6項第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・クレームには当たらず、明確性要件違反とはならないものである。』旨主張する…が、上記のとおり、『摩擦式精米機により搗精され』と『無洗米機（21）にて』の記載により物をその製造方法により区別しているといえるから、『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過ぎない場合』に相当するとはいえず、『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るとき』に該当するとはいえない。」などとした上で、「特許明細書及び図面には不可能・非実際の事情について何ら記載がなく、当業者にとって不可能・非実際の事情が明らかであるともいえない。」として明確性要件を否定し、無効審決を下した（無効2015-800173）⁽¹⁰⁾。

これに対して、知財高裁はiii)判決に続いて、特許庁の判断を覆している。

「請求項1における『摩擦式精米機により搗精され』という記載は、本件発明に係る無洗米の前段階である、玄米粒の表層部から糊粉細胞層までが除去され、亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており、米粒の50%以上に『胚芽の表面部を削りとられた胚芽』又は『胚盤』が残っている米の製造方法を記載したものと解するのが相当である。また、請求項1における『無洗米機（21）にて』とは、上記無洗米の前段階である米から、糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみが分離除去された、本件発明に係る無洗米を製造する方法を記載したものと解するのが相当である。

以上のような特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば、請求項1は全体として、物の発明である『無洗米』を特定する事項の一部に製造方法が記載されているということが出来る。」

「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（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）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、又はおよそ実際のでないという事情が存在するときに限られる（最高裁平成24年(受)第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁参照）。しかるに、原告は、本件特許の出願時において上記『無洗米』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、又はおよそ実際のでないという事情が存在することについて、主張立証しない。」

(10) なお、本件無効審判では、別の請求項において「無洗米」という物の発明から「無洗米の製造方法」という製法発明への訂正が訂正要件を充足するかという点も争点となっていた。審決では、発明の解決課題と解決手段を検討した上で、「訂正前の請求項2ないし3に係る発明と訂正後の請求項2ないし3に係る発明の課題には、それぞれ何ら変更はなく、訂正前の請求項2ないし3に係る発明と訂正後の請求項2ないし3に係る発明における課題解決手段も、実質的な変更はない。」「したがって、訂正後の請求項2ないし3に係る発明の技術的意義は、それぞれ、訂正前の請求項2ないし3に係る発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではない。」「『物の発明』の実施においては、物の生産方法を特定するものではないのに対して、『物を生産する方法の発明』の実施においては、物の生産方法を『その方法』に特定している点で相違するが、その実施行為の各態様については、全て対応するものである。」「訂正後の請求項2ないし3に係る発明は、上記特定の製造方法により『旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の製造方法』という方法がそれぞれ特定された『物を生産する方法の発明』であるから、前記特定の製造方法により製造された『旨み成分と栄養成分を保持した無洗米』を、特許発明の実施に含むものである。」「したがって、訂正後の請求項2ないし3に係る発明の『実施』に該当する行為は、それぞれ、訂正前の請求項2ないし3に係る発明の『実施』に該当する行為に全て含まれるので、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれはないから、訂正前の請求項2ないし3に係る発明の『実施』に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえない。」と述べられている。

「他方、前記最高裁判決が、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明確性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判示した趣旨は、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が、そのような特許請求の範囲の記載は、一般的には、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不明であり、権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから、これを無制約に許すのではなく、前記事情が存するときに限って認めるとした点にある。そうすると、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、上記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一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。」

「そこで検討するに、…本件発明は、玄米粒において、(a) 表層部から糊粉細胞層までが除去され亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており、(b) 米粒の50%以上に『胚芽の表面部を削りとられた胚芽』又は『胚盤』が残っており、(c) 糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみが分離除去されてなることを特徴とする、旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の発明であることが記載されている。」「特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の『摩擦式精米機により搗精され』という記載は、本件発明に係る無洗米の前段階である前記…(a) (b) の構造又は特性を有する精白米を製造する際に摩擦式精米機を用いることを意味するものであり、『無洗米機 (21) にて』という記載は、上記精白米から前記…(c) の構造又は特性を有する無洗米を製造する際に無洗米機を用いることを意味するものであって、前記…(a) ないし (c) のほかに本件発明に係る無洗米の構造又は特性を表すものではないと解するのが相当である。そして、本件発明に係る無洗米とは、玄米粒の表層部から糊粉細胞層までが除去され、亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出し、米粒の50%以上に『胚芽の表面部を削りとられた胚芽』又は『胚盤』が残っており、糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』が分離除去された米であるといえる。

そうすると、請求項1に『摩擦式精米機により搗精され』及び『無洗米機 (21) にて』という製造方法が記載されているとしても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかである。よって、請求項1の上記記載が明確性要件に違反するということはできない。」(以上、下線筆者)

v) (参考) 知財高判平成 27 年 12 月 9 日平成 26 年(行ケ)第 10257 号 [マイクロ波照射による衣類のしわ除去事件] (第 1 部, 設楽隆一裁判長)

その他、参考となり得る裁判例も挙げておく。

まず、本件では、次の発明が問題となった。請求項1「水で湿り気を帯び、しわがついた衣類に、電子レンジで、水の沸点に到達しない時間、マイクロ波を照射し、湿り気を帯びたまま、当該衣類の温度が上昇することに伴って、しわを除去することを特徴とする、衣類のしわ除去方法。」、請求項2「湿り気を帯び、しわがついた衣類に、吊るす、引っ張る、プレスする等、しわを伸ばすための力が加えられていない状態で、実施することを特徴とする請求項1に記載の方法。」、請求項3「湿り気を帯び、しわがついた衣類をマイクロ波が透過する密閉容器又は半密閉容器に入れた状態、又はマイクロ波を透過しかつ蒸気を透過しない袋で覆った状態で、実施することを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。」、請求項4「請求項1から3のいずれか1に記載の方法を使用するための衣類であって、マイクロ波を透過しかつ通気性のない袋で覆う方が、前記袋で覆わない場合よりも、しわ除去の効果が高くなる、繊維間の水素結合によってしわが形成される衣類。」

知財高裁によれば、「本願の請求項4は、『衣類』という『物の発明』(特許法2条3項1号)と解される

ところ、『請求項1から3のいずれか1項に記載の方法を使用するための衣類であって、マイクロ波を透過しかつ通気性のない袋で覆う方が、前記袋で覆わない場合よりも、しわ除去の効果が高くなる』として、方法により物の範囲を限定する記載を含むことから、特許請求の範囲に方法によりその物を特定する記載がある、広い意味でのプロダクト・バイ・プロセス・クレームであると理解し得る。審決は、本願発明の明確性要件（発明の範囲が明確であること）についても判断しており、原告も、取消事由1として明確性要件に関する判断の誤りを主張していることに加え、特許請求の範囲に方法により物を特定する記載があるということからも、本願発明が広い意味でのプロダクト・バイ・プロセス・クレームであることが、その明確性要件を満たしているかについて影響するか否かを検討する必要がある場合に該当し得る。』

「しかし、…審決及び本判決は、本願発明の新規性の判断をする前提として本願発明及び引用発明を前記のとおり認定した上で、引用発明の範囲に含まれることが明らかな衣類が本願発明に含まれる衣類と同一であると認定判断することにより、本願発明には新規性がないと認定判断したのであるから、その上さらに本願発明の明確性要件（取消事由1）について判断する必要はない。」（以上、下線筆者）

vi) (参考) 知財高判平成 28 年 10 月 12 日平成 27 年(行ケ)第 10178 号 [アモルファス酸化物薄膜事件] (第 4 部, 高部眞規子裁判長)

本件では、「スパッタ法、パルスレーザー蒸着法のいずれかの気相成膜法で成膜され、In, Ga, Zn 及び O の元素から構成される透明アモルファス酸化物薄膜であって、該酸化物の組成は、結晶化したときの組成が InGaO_3 (ZnO) m (m は 6 未満の自然数) であり、不純物イオンを添加することなしに、電子移動度が $1\text{cm}^2 / (\text{V} \cdot \text{秒})$ 超、かつ電子キャリア濃度が $10^{16} / \text{cm}^3$ 以下である半絶縁性であることを特徴とする透明半絶縁性アモルファス酸化物薄膜。」なる発明が争いとなった。

判決では、「『不純物イオンを添加することなしに』との部分は、不純物イオンを添加しない状態において「 $1\text{cm}^2 / (\text{V} \cdot \text{秒})$ 超」の電子移動度及び「 $10^{16} / \text{cm}^3$ 以下」の電子キャリア濃度が実現されるという、本件各発明のアモルファス酸化物薄膜の特性を特定するものであって、当該部分の記載が物の製造方法を記載したものであるととらえるのは相当でない。よって、本件審決が、本件発明 1 及び 3 と引用発明 1 との対比、本件発明 1 及び 3 と引用発明 2 との対比において、『不純物イオンを添加することなしに、電子移動度が $1\text{cm}^2 / (\text{V} \cdot \text{秒})$ 超、かつ電子キャリア濃度が $10^{16} / \text{cm}^3$ 以下である』との点を相違点として認定判断したことが、誤りであるということもできない。」と述べられている（以上、下線筆者）。

vii) (参考) 知財高判平成 28 年 7 月 19 日平成 27 年(行ケ)第 10099 号 [白色ポリエステルフィルム事件] (第 3 部, 鶴岡稔彦裁判長)

本件で問題となった発明(「本件発明 1」)は、「無機粒子を 5 重量 % 以上含有するポリエステル組成物であって、該ポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度が 35 当量 / ポリエステル 10 の 6 乗 g 以下であり、かつ昇温結晶化温度 (T_{cc}) とガラス転移温度 (T_g) との差が下記式を満足してなることを特徴とするポリエステル組成物からなる白色二軸延伸ポリエステルフィルム。 $30 \leq T_{cc} - T_g \leq 60$ 」であった。

知財高裁は、原告が、「本件発明 1 の対象は、『白色二軸延伸ポリエステルフィルム』であり、二軸延伸されたフィルムということになるが、これはいわゆるプロダクト・バイ・プロセスクレームに該当する」と主張したのに対し、「『二軸延伸フィルム』とは、縦方向と横方向に延伸して成形したフィルムを意味する用語としてその概念が定着しているというべきであるから、本件発明 1 に係る特許請求の範囲（請求項 1）の『白色二軸延伸ポリエステルフィルム』との記載をもって、いわゆるプロダクト・バイ・プロセスクレームととらえることは相当ではないと判示した（以上、下線筆者）。

②近時の裁判例に対する評価

(最高裁判決の射程が及ぶ)PBPクレームの定義について論じた文献⁽¹¹⁾によれば、最高裁自身のPBPクレームの定義は「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」とされているのみであるところ、物の製法に係る経時的要素が含まれるクレームから、特に最高裁の趣旨が妥当し、不可能・非実際の事情の判断を要するクレームのみを特定するのに、①「『製造方法の記載』を…『製造に関して、経時的な要素の記載』のように広い定義ではなく、何らかのより限定的な定義で規定するアプローチ」と②「上記定義（『製造に関して、経時的な要素の記載』）には変更を加えずに、…PBPクレームの認定範囲から除外されるクレームを、明確かつ適切な基準で明らかにしていく」アプローチがあり得る。その上で、同文献では、「製造に関して、経時的な要素の記載」があるものの、「PBPクレームの認定範囲から除外されるクレーム」を「表見的PBPクレーム」と呼んでいる。

①で紹介した知財高裁の判決は、最高裁判決の判旨に従い、「『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わしているのか』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、「表見的PBPクレーム」として、不可能・非実際の事情の立証を待つことなく、明確性要件を充足すると判断したものとさしあたりまとめることができよう⁽¹²⁾。

以上の諸判決のうち、vi)・vii)判決は、そもそも「製造に関して、経時的な要素の記載」すらない事例である。これに対し、i)からiv)判決が、「製造に関して、経時的な要素の記載」があり、「製造方法の記載」があるものの、「PBPクレームの認定範囲から除外されるクレーム」（「表見的PBPクレーム」）であると判断された事例である。

なお、v)判決が何ゆえわざわざ「広い意味でのプロダクト・バイ・プロセス・クレームであると理解し得る」という説示を行ったのかは必ずしも明確ではない。問題とされた請求項4の方法記載が「衣類」の製法を示すものでないことは明らかではなからうか。そもそも当事者も請求項4がPBPクレームに当たるかどうかについて争っていなかった⁽¹³⁾。一見すると、「方法により物の範囲を限定する記載を含むことから、特許請求の範囲に方法によりその物を特定する記載がある、広い意味でのプロダクト・バイ・プロセス・クレームであると理解し得る」という判断から、本判決は、製造方法に限らず何らかの「方法」により物の特定が行われている場合には、「広い意味でのプロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に当たるとするようにも思われる。しかし、本件における「請求項1から3のいずれか1に記載の方法を使用するための衣類であって」という記載は、請求項1から3の方法発明の実施に用いるという「衣類」の用途を特定して

(11) 設楽隆一著「PBP最高裁判決と事務上の諸問題」L&T73号44頁（2016年）。

(12) 単なる整理の問題に過ぎないが、「表見的PBPクレーム」は、そもそも「PBPクレーム」それ自体に該当しないとする構成と、「PBPクレーム」には該当するが、最高裁判決の射程は及ばず、不可能・非実際の事情の立証を要しないとす構成があり得る。

本文中で紹介した設楽論文中の「PBPクレームの認定範囲から除外」という記載のみを見れば、前者の理解に立つものとも思われるが、同じく設楽判事が裁判長を務めたii)判決では、「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」と判断されており、後者の立場と考える余地もある。他方、高部判事が裁判長を務めたiv)判決も、「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、…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が、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らか場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。」と判断しており、後者の立場であるようにも見える。他方、鶴岡判事が裁判長を務めたi)判決やiii)判決では、「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」などと判断されており、そもそもPBPクレームとみる必要はないとする前者の理解と、PBPクレームのうち、36条6号2号との関係で問題とする必要のない（すなわち、最高裁判決の射程の及ばない）PBPクレームであるとする後者の理解の双方の読み方が可能である。

(13) なお、本判決では、「原告は、本件口頭弁論終結後に、弁論の再開を申し立て、同時に、裁判長の訴訟指揮に対する異議の申立てであると解される書面…を提出している」が、「本件においては、本願発明の明確性要件について判断する必要はなく、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件について、さらに議論する必要はないと解されるから、本件の弁論を再開する必要はない。」と判断しており、口頭弁論終結後に、当事者からPBPクレームに係る明確性要件について議論を尽くせるよう弁論再開の申し立てがされたようである。

いるに過ぎないと考えられる⁽¹⁴⁾。

上記判決のうち、明示的に特許庁と裁判所で判断が分かれたのは、iii)・iv) 判決である。

このうち、iii) 判決については、「前掲知財高判 [ローソク] で問題とされたクレームはこれ [= 「表見的 PBP クレーム」筆者注] に該当するといえようが、前掲知財高判 [ロール苗搭載樋付田植機と内部導光ロール苗。] のほうはより製法の色彩が濃い記載となっている。そこで問題とされたクレームと、最高裁が、不可能、非実際の事情のない限り明確性要件に違反すると解した、当該事件における…クレームとの間に質的な相違を見出すことはなかなか困難である。」との評価もある⁽¹⁵⁾。クレームに物の生産に関係するような経時的要素が含まれる（「A をし、B をし …」）としても、当該手順の先後関係（「A を行ってから、次に B を行う」）が特段の意味を持たず、最終的な状態（「A と B を経ることでもたらされる状態」）こそが、当該発明の構成・特性を特定する要素となっている場合には、（最高裁判決の射程が及ぶ）PBP クレームとは認定されない。たとえば、i) 判決においては、「『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、「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」と判断されている。これに対して、iii) 判決の請求項に記載された手順は、i) 判決とは異なり、その先後関係が重要であり、一定の順序に従ったプロセスが記載されている。また、クレームの一部ではなく全部に製法の記載がされている。さらに、出願人自身も PBP クレームであること自体を争うのではなく、不可能・非実際の事情の存在を主張していた。

しかしながら、

- 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、根上がりを防止して、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

という製法的（プロセス的）記載は、

- ①80～100cm 長さの稲育苗箱の巻取り開始縁以外の3方の縁からはみ出した透光性あるシート・フィルムが、
- ②稲育苗箱底面に根切りシートとして敷かれ、
- ③その上に籾殻マット等の軽い稲育苗培土代替資材がはめ込まれた状態で、
- ④さらに、その表面に綿不織布等が敷かれ、種籾の芒、棘毛が絡んで固定されることにより、根上がりを防止して、覆土も極少なくする形で、
- ⑤育苗した軽量稲苗マットが、根切りシートと一緒に巻かれて、細い円筒となった内部導光ロール苗

という、本件発明の構造そのものと表裏一体の関係で結びついており、「内部導光ロール苗」の構造を明らかにするものと考え、ことに問題はないように思われ、最高裁判決の射程が及ばず、不可能・非実際の事情の立証を要さないクレームとした本判決の結論は妥当だと考えられる。プラバスタチンナトリウムに関する製法的記載は、その記載自体が、「プラバスタチンラクトンの混入量が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。」という物の構造・特性に直結しておらず、

(14) 「マイクロ波を透過しかつ通気性のない袋で覆う方が、前記袋で覆わない場合よりも、しわ除去の効果が高くなる」という記載に、衣類を袋で覆うという経時的要素を見いだしたのかもしれないが、これも衣類の特性を記載したものであることは明白であろう。

(15) 田村善之著「知財高裁大合議と最高裁の関係に関する制度論的考察—漸進的な試行錯誤を可能とする規範定立のあり方—」法曹時報69巻5号37頁（2017年）

文字通り製法を示しているに過ぎない点で、iii) 判決の事案とは全く異なる。

さらに、同じく特許庁と裁判所で結論を異にしたiv) 判決の事案も、一定の製法的（プロセス的）記載があるとしても、それは、「表層部から糊粉細胞層（4）までが除去され」、「『肌ヌカ』のみが分離除去」された米という本件特許発明の構造・特性そのものと表裏一体の関係で結びついており、「無洗米」の構造・特性を明らかにするものと捉えることに何らの問題もないように思われる。

事案の数が限られた中で一般的な傾向を論じることは早計ではあるが、特許庁は比較的緩やかにPBPクレーム該当性を肯定する傾向を看取することができようか。これは、そもそもクレームの記載方法は極めて多様であり、PBPクレームに該当するか否かという判断は非常に困難であるところ、この判断を可能な限り定型化するとともに、緩やかに明確性要件の審査対象に落とし込むことで、出願人に主張・立証を促すことにより、クレームの記載ひいては権利範囲の明確化を図ろうとしたのかもしれない。あるいは背後に裁判所の判断が控えている以上、安易にPBPクレームに当たらないとしてそのまま特許権を付与することへの躊躇があるのかもしれない。

いずれにせよ、今後は、特に最高裁判決前に登録されていた特許発明について、何らかの経時的要素が含まれている場合に、（最高裁の射程が及ぶ）PBPクレームか否かという問題が争点化する事案が頻出するおそれもある。しかしながら、一口に「経時的要素」や製法が記載されたクレームといっても、そのような記載がなされた理由や記載の仕方も千差万別であり、PBPクレーム該当性に係る一義的な判断基準を定立することは困難であり、危険でもある。製法の記載が物の客観的な構造・特性に直結するが故に「状態クレーム」に書き直せるか否かが一応のメルクマールといえようか。少なくとも、手順の先後関係が特段の意味を持たず、最終的な状態こそが当該発明の構造・特性を特定する要素となっている場合には、最高裁の射程が及ぶPBPクレームには当たらないということではできらう。

もっとも、「状態クレーム」に書き直せるのなら、補正や訂正で実際に出願人・特許権者にそうさせるべきという判断もあり得る。しかしながら、一連の知財高裁の判断の背後には、クレームの記載から当業者が権利範囲を明確に認識できる以上、そのような手続コストを負担させる必要はない（手続コストの負担を正当化することはできない）という考え方を垣間見ることができる。

なお、最高裁の射程が及ぶPBPクレーム該当性に関する主張立証責任の分配については、一般に明確性要件を含む記載要件の主張立証責任が出願人・特許権者側に課されていることに鑑み（立証上の公平という見地から、クレームや明細書の記載を行った出願人・特許権者こそ責任を負わせる方が望ましい）、原則として、出願人・特許権者が全ての主張立証責任を負担するということになる。しかしながら、「製法を記載したものではない」という事実を逐一出願人・特許権者に主張立証させるのは（それが消極的事実であることも手伝って）好ましくないとされることから、「製法の記載がある」という事実については、特許庁や無効審判請求人・被疑侵害者に主張立証責任を課したうえで、「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」であるという事実について、出願人・特許権者が主張立証責任を負担すると思われるべきである。ii) 判決も、「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」ことを「特段の事情」に位置づけている。

(3) 「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」ことが当業者に明確に理解可能なクレーム（「製法限定PBPクレーム」）

ところで、最高裁は、PBPクレームを厳格な明確性要件を用いて規制すべき理由として、①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、②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、不明確であり、権利範囲についての予測可能性を奪うと判示している。

このうち、①であることが明確な場合が、(2)で論じたケースであり、これまでの知財高裁判決で問題と

された類型である。しかし、②であることが明確な場合、すなわち、物の発明であっても、記載された製造方法により製造された物に限定していること（製法限定）が、明細書や審査経過を参酌しつつ、クレームを読んだ当業者の通常理解を基にすれば明確である（＝権利範囲が明確である）場合にも、最高裁判決の射程は及ばず、不可能・非実情の事情の存否を問わず明確性要件を充足すると考えることができる⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾。

典型的には、物としては公知であるが、特定の製法で製造した物であるという点に新規性・進歩性が認められるケースがこれに当たる。仮にこのような考え方が正しいとすれば、権利範囲は製法限定された範囲にとどまることになる。

最高裁判決（特に千葉補足意見）では、前述のように、発明カテゴリーを重視し、製法に特徴のある発明は、物クレームではなく製法クレームの形で出願すべきであり、既存の発明も、製法クレームに訂正すべきであるという考え方が顕著に表れている。しかしながら、PBPクレームの問題の核心は、製法が記載されたクレームに基づく権利範囲の不明確性であって、発明カテゴリーの選択それ自体ではないはずである⁽¹⁹⁾。

発明のカテゴリーは単なる立法技術に過ぎず、たとえ物発明のカテゴリーを採りながら、発明の本質が特定の製法で当該物を製造する点にあったとしても、その趣旨が当業者に明らかなのであれば、「表見的PBPクレーム」と同様に、わざわざこれを製法クレームに訂正させるコストを特許権者に負担させるいわれはない。特に、PBPクレームを柔軟に認めてきた従来の審査実務・裁判例・学説にしたがって作成され出願・権利化されたクレームが、今さら無効理由を含むものとされ、有効と扱ってもらうためには一定の手続コストを負担しなければならないというのでは、既存の権利者にとっては不意打ちとなる⁽²⁰⁾。侵害訴訟の場面においても、PBPクレームは104条の3の文脈で明確性要件が争われることになるどころ、特許権者側の訂正の再抗弁の要件として、実際に訂正請求・訂正審判請求を行うことが要件とされており⁽²¹⁾、やはり手続コストがかかることになる。

プラバスタチンナトリウム最高裁判決前の下級審では、審査経過等を参酌して、製法の記載が当該製法によって製造される物に限定する趣旨であることを認定するものが散見された⁽²²⁾。たとえば、東京地判平成9

- (16) 南条雅裕著「PBPクレーム最高裁判決と今後の実務上の課題」ジュリスト1485号30-32頁（2015年）、平井佑希＝西脇悦史著「実務家からみたPBPクレーム最高裁判決」L&T70号27-28頁（2015年）。さらに、田村・前掲注8・320頁も、「製法の記載を含みつつ製法限定説の技術的範囲による特定を意図していることを明示するクレームに関しては、事案を異にする以上、本最高裁判決の射程外といえるのではなかろうか。いかなる技術的範囲での保護を欲しているのかということがクレームから明瞭化されているのであれば、明確性要件の趣旨に鑑みて、かかるクレームを拒絶する理由は失われているように思われるからである」と述べる。
- (17) 他方、鈴木・前掲注8・57頁は、製法限定の意図の認定が困難な場合にクレームが不明確となるおそれがあること、製法限定的な発明はむしろ製造方法の発明としてクレームすべきというのが最高裁の趣旨と思われることから、このような見解を疑問視する。
- (18) 前掲注12に対して、こちらのケースは製法の記載が明確に存在する以上「PBPクレーム」に該当しないという構成はとれない。したがって、「PBPクレーム」には該当するが最高裁判決の射程は及ばず、不可能・非実情の事情の立証を要さないという構成をとることになる。
- (19) これに対し、岩坪哲著「プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決判批」ジュリスト1485号23頁（2015年）は、「PBPクレームの由来する発明者の創作が『物』ではなく『物の製造方法』でとするとするならば、特許法2条3項の規定に従い、物の製造方法で自らの発明について保護を求めればよく、…あえてPBPクレームを認める必要性はないとも言える。そう解することが、発明の開示に対して独占権を付与するとの代償説に合致するかもしれない」と説く。しかしながら、発明者の創作が特定の製造方法で製造された物であることがクレーム等に明確に開示され、かつ、独占権の範囲も製法限定された物にしか及ばないという帰結さえ導けば、「代償説に合致する」とはいえないだろうか。必ずしも、常に発明の実質に発明カテゴリーまで合致させる必要はないといえよう。
- (20) 田村・前掲注8・304頁も、「製法で限定された技術的範囲を有するにとどまると取扱われるのであれば、言葉の問題として最も狭い解釈に合致している以上、それがゆえに第三者の予測可能性を奪うことにはならないであろう。しかるに、それらの従前の特許をプロダクト・バイ・プロセス・クレームを採用しているがゆえに、訂正をなさない限り、一律無効とする取り扱い、評価規範としては、さしたる便益もないままに多大な手続上のコストをかけるだけの取り扱いのように思えてならない」とする。
- (21) これに反対する見解として、岩坪哲著「特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ—東京地裁平成15年(ワ)第25867号平成17年9月29日判決」AIPPI52巻4号35頁（2007年）、最判平成20年4月24日民集62巻5号1262頁「ナイフの加工装置」における泉裁判官の意見などがある。
- (22) 中山・前掲注8・16頁も参照。

年11月28日知的裁集29巻4号1194頁〔抗真菌外用剤事件〕では、「本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件特許出願の経緯に照らすと、本件発明は、…クロタミトン等を化合物(I)の溶解剤として溶液を作り、右溶液を外用基剤で製剤化するという点に進歩性が認められて登録されるに至ったものであり、原告がこれに反する…主張をすることは、禁反言の原則に照らし許されないばかりか、本件発明の技術的範囲を確定するにあたって原告主張のような解釈をすれば、特許法70条の規定に反し、特許権者に対し期待していた以上の広い保護を与え、当業者に対し予測しない不利益を与えることになる。」と判示されている。東京地判平成12年9月29日平成11年(ワ)第8434号〔単クローン性抗体事件〕は、「一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定されたものであっても、特許の対象は飽くまで製造方法によって特定された物であるから、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈する必然性はない。しかし、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得るといふべきである。」「本件特許は、本件原出願について、特許庁の拒絶査定を受けた後に、分割出願し、本件特許請求の範囲記載のものとして特許されたこと、原告らは、右出願過程において、『引例は、方法でつくられた物として特定された本発明の特徴を明示も暗示もしていない。』などと述べて、公知技術との方法の違いを強調していたこと、本件特許請求の範囲の記載は、本件原出願の特許請求の範囲の記載に比べて、『製法によって得られた』ことを明示するなど、特定の製法によるものであることを明確にしている内容になっていること、以上の事実が認められる。」「以上のとおり、本件においては、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存するということができる。」と述べている。さらに、東京地判平成14年1月28日判時1784号133頁〔止め具及び紐止め装置事件1審〕は、「①本件発明の目的物である止め具は、その製造方法を記載することによらなくとも物として特定することができ、構成要件Fは、本件発明の目的物を特定するために付加されたものとはいえないこと、②本件特許出願に対して、平成12年8月4日付けで、拒絶理由通知が発せられ、原告は、これを受けて、平成12年8月28日、特許庁に対して手続補正書を提出し、同補正により、構成要件Fを追加したこと…等の経緯に照らすならば、構成要件Fは、本件発明の技術的範囲につき、正に限定を加えるために記載されたものであることは明らかである。」「したがって、本件発明の技術的範囲は、構成要件Fに記載された方法によって製造された物に限定されるというべきである。」と判示している。東京地判平成22年3月31日平成19年(ワ)35324号民集69巻4号735頁〔プラバスタチンナトリウム事件1審〕も、製法限定説に立つ判決であるが、あえて「特許請求の範囲の記載とならざるに至った出願の経緯（特に、出願当初の特許請求の範囲には、製造方法の記載がない物と、製造方法の記載がある物の双方に係る請求項が含まれていたが、製造方法の記載がない請求項について進歩性がないとして拒絶査定を受けたことにより、製造方法の記載がない請求項をすべて削除し、その結果、特許査定を受けるに至っていること。）からすれば、本件特許においては、特許発明の技術的範囲が、特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定されないとする特段の事情があるとは認められない（むしろ、特許発明の技術的範囲を当該製造方法によって製造された物に限定すべき積極的な事情があるということができる。）」と判示している（以上、下線筆者）。

クレーム解釈にあたって、明細書や審査経過を参酌することが一般に認められている以上、明細書や審査経過を参酌しつつ、クレームを読んだ当業者の通常理解を基にすれば、クレーム中の製法記載の趣旨が明確といえる場合には、最高裁が懸念する第三者の予測可能性が害されるという事態は生じないはずである。

もちろん、製造方法にこそ特徴があるという発明については全て製法クレームの形式をとらせるということにした場合、クレームのみを見れば「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」という趣旨が明確にはなる。最高裁判決後に新たになされる出願に関しては、このような方向に実務を動かすことに一定の合理性はある。しかしながら、既存のPBPクレームのうち製法限定が明確なものについて、改めて訂正というコストをかけさせることに合理性があるのだろうか。権利範囲についての予測可能性を害さないようなクレームである場合には、補正や訂正という手続コストをあえて出願人・特許権者に課すこと

なく、明確性要件を認めてよいという点は(2)の「表見的PBPクレーム」と同様のはずである。

権利範囲に関する第三者の予測可能性を高めるために明確性要件を積極活用するという趣旨と、不可能・非実際の事情の存否という権利範囲の明確化に必ずしも直結しない事情を明確性要件の判断基準に据えるという立場には齟齬が見られるところ、後者の判断基準のみで有効無効を判断するのではなく、以上のように前者の趣旨をも考慮した判断を行うことが必要となる。

4. 不可能・非実際の事情の存否

(1) 「非実際の事情」

最高裁の趣旨が妥当するようなPBPクレーム(権利範囲が不明確なPBPクレーム)に対しては、次に、製法による特定を行わざるを得ない不可能・非実際の事情があるか否かが判断される。特に問題となり得るのは、非実際の事情、すなわち、「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際のでない場合」であり、具体的にいかなるケースがこれに当たるのかは不明確であり、その判断は困難である。

たとえば、発明者・出願人の規模等(個人・零細企業か大企業か)によって、解析にかけられるコストや時間は異なるため、判断が不明確となる。このような場合には、判断主体を当業者においた上で⁽²³⁾、「発明の属する技術分野における技術常識も考慮する」⁽²⁴⁾ことにより判断を客観化することが目指されている⁽²⁵⁾。しかしながら、このような立場を前提とすると、個人・零細企業の資力・設備等を前提にすれば現実に非実際の事情が存在していたとしても、当業者を基準とすれば非实际的ではなかったと判断されるという事態が生じうるかもしれない。

(2) 製法の記載が慣例化しているケース

また、技術分野によっては、構造・特性による特定は可能であるものの、かえって分かりにくくなったり不正確になったりすることがある。そこで、製法で特定の方が簡潔で当業者にとっても分かりやすいため、PBPクレーム形式をとることが当該技術分野で慣例化していることがある⁽²⁶⁾。このように、発明内容を簡

(23) 菊池絵理著「最高裁判決調査官解説」L&T69号101頁(2015年)、千葉補足意見(「『およそ実際のでない』とは、出願時に当業者において、…およそ特定する作業を行うことが採算的に实际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、…余りにも酷であるとされる場合などを想定」(傍点筆者))。

(24) 特許庁編「審査ハンドブック」2205.1.(1)。

(25) 特許庁編の「審査ハンドブック」でも紹介されているが、実際に拒絶査定不服審判においてこの事情の存否が判断された例として、不服2014-17732がある。具体的には、「…の受託番号のもと寄託されたハイブリドーマから生産される、抗体またはその抗原結合性断片。」という請求項などについて、「『ハイブリドーマから生産される、抗体』について、さらにその化学構造を特定しようとする場合、『抗体』は低分子化合物ではなく三次元構造を有する高分子量のタンパク質であるから、…『抗体』の化学構造を決定するためには、時間、手間、さらには費用がかかると考えられる。」「その『抗体』の化学構造を決定するためだけにそのような時間、手間、費用をかけることは『非实际的』であるといえ、また、そのために出願時期が遅くなることは、先願主義の見地からも『非实际的』であるといえる。しかも、本願に係る発明が属するバイオテクノロジー分野は、技術が急速に進歩している国際規模でも競争の激しい分野であり、迅速に特許出願をすることがきわめて重要であることから、なおさら『非实际的』であるという事情が存在する。」と述べ、非实际的の事情の存在を肯定した。

この審決のみをもって結論を一般化することはできず、また、出願人の主張に基づくところも大きいであろうが、当該出願人固有の事情ではなく、「抗体」の性質、発明の属する技術分野の特質といったより一般的な事情に基づく客観的判断が行われていることが分かる。

以上の傾向は、特許庁の「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する『不可能・非实际的の事情』の主張・立証の参考例」にも見られるところである。

(26) 吉田広志著「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲(1)」知的財産法政策学研究12号252-256頁(2006年)、前田・前掲注8・708頁。

潔に表現するために製法による特定が慣例化しており、当業者の通常理解を基に、権利範囲が（物同一であると）明確に認識できる場合には、かえって、PBPクレーム形式の方が権利範囲の明確性・第三者の予測可能性を高めることになる。そこで、このようなケースでは、「不可能・非実際の事情」が存在するとして、明確性要件を充足すると考えるべきである^{(27) (28)}。

これに対して、かようなケースでは、そもそも「製造方法が記載されている場合」に該当しないとして、PBPクレーム該当性自体を否定する立場もある⁽²⁹⁾。もっとも、前述のように、（形式的な）PBPクレームの定義を「製造方法の記載」すなわち、「製造に関して、経時的な要素の記載」があるクレームとした場合、物を製造方法で特定することが慣例化しているクレームを、「製造方法が記載されている場合」に該当しないと言い切れるかには疑義も残る。ただし、いずれの理論構成をとっても主張立証責任は変わらず、結論にさほど大きな影響はない。

(3) 主張立証責任

不可能・非実際の事情の主張立証責任については、次のように考えることができる。まず、明確性要件を含む記載要件の主張立証責任は原則として出願人・特許権者が負担する。したがって、PBPクレームにおける明確性要件の充足（＝不可能・非実際の事情の存在）も出願人・特許権者が主張立証責任を負担することになりそうである。しかしこれでは、消極的事実について証明責任を課すことになり、立証上の公平から問題が生じる。

そこで、「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い」（千葉補足意見）、あるいは、「『不可能・非実際の事情』が存在することについての出願人の主張・立証の内容に、合理的な疑問がない限り（通常、拒絶理由通知時又は拒絶査定時に、審査官が具体的な疑義を示せない限り）、審査官は、不可能、非実際の事情が存在するものと判断する」⁽³⁰⁾といった指摘・提案がされている。

一方で、「製法記載によらない特定の仕方が他にないということを立証することはいわゆる悪魔の証明に属するから、他に可能な製法記載の存在を証明する責任は拒絶や無効を主張する側にあると取扱うべきであろう。他方、他の方法が主張された場合に、それが不可能であるとか、多大な費用がかかるということは、積極的な事項であるから、出願人のほうが証明すべき」との見解も提示されている⁽³¹⁾。

確かに必要な立証の程度を低くするような運用はある程度は望ましいが、他方、ハードルを過度に下げると、明確性要件（不可能・非実際の事情）を通して（クレームに記載された製法の意義について常に審査させることで、）不要・不明確なPBPクレームの淘汰を図るという趣旨が損なわれかねない。しかも、明確性要件の審査をクリアしたPBPクレームは常に物同一説で保護されるため、製法限定をかけることができる知財高裁大合議よりも、「不真正PBPクレーム」が審査をクリアしてしまった場合の弊害は大きくなりかねない⁽³²⁾（仮に、最後の砦である侵害訴訟における無効の抗弁でも、同様に非実際の事情の立証程度を低くしすぎると、この弊害が是正されないことになる）。したがって、必要な立証の程度を過度に下げるべきでは

(27) 前田・前掲注8・715-716頁、吉田・前掲注8・265頁、愛知・前掲注1・73頁。

(28) なお、特許庁編「審査ハンドブック」2205.3では、不可能・非実際の事情に該当しない類型として「本願発明との関係が一切説明されていない場合」が挙げられ、さらにその具体例として、「単に、製造方法で記載する方が分かりやすいとの主張のみがなされている場合」が明記されている。このように、出願発明との関係を具体的に説明することなく、単にその方が分かりやすいとの主張のみがなされている場合に、非実際の事情に当たらないのは言うまでもない。出願発明との関係で何ゆえ製法による特定の方が分かりやすいのかを、そのような記載に接した当業者の通常理解に照らし、具体的に主張する必要がある。

(29) 田村・前掲注8・319頁。

(30) 特許庁編「審査ハンドブック」2205.1.(2)。

(31) 田村・前掲注8・326-327頁。

(32) 中山・前掲注6・19頁。

なく、立証上の公平・立証負担の軽減は、上記の見解のように主張立証責任の分配とあわせて実現すべきである。

5. 訂正による対応⁽³³⁾

(1) 製法クレームへのカテゴリー変更を行う訂正

特許権の成立が認められている既存のPBPクレームに関する実務上の関心事の1つは、製法に特徴のあるPBPクレームを、製法クレームに変更する訂正（カテゴリー変更）が許されるのかという点であろう。

従来は、発明カテゴリーを変更する訂正は、訂正要件を充足せず許されないという立場が実務上有力であった⁽³⁴⁾。しかしながら、そもそもこのようなカテゴリー変更が行われるのは、特定の製法で製造された物であるという点にこそ発明の特徴があるというケースである。つまり、製法クレームに訂正したとしても、発明が解決しようとする課題や解決手段は同一であって、クレームの実質に変更はない。また、物の発明と製法発明とは、実施行為（2条3項）の範囲は実質的に同一である。PBPクレームについて物同一説に立った場合には、製法クレームに訂正しても、権利範囲が物全てではなく特定の製法に限定される以上、権利範囲は縮減する。たとえPBPクレームについて製法限定説に立ったとしても、製法クレームへの訂正によっても、権利範囲の変動は生じない⁽³⁵⁾。実際に、審判においてこのような訂正を認めたものも存在する⁽³⁶⁾。

(2) PBPクレームを構造・特性で特定した物クレームに変更する訂正⁽³⁷⁾

さらに、PBPクレームを構造・特性で特定した物クレームへの訂正が可能かも問題となろう。このような訂正が行われても、訂正前後を通して、侵害となる実施行為の範囲も同一であり、権利範囲も物同一の範囲のままで変動はない。それゆえ、クレームの実質的拡張・変更に当たらないというべきであり、このような訂正も「明瞭でない記載の釈明」として認めるべきである。もっとも、特定の構造・特性が当初明細書等に開示されておらず、新規事項の追加禁止に該当すると判断されるケースはあり得る⁽³⁸⁾。

(33) 前田・前掲注8・717-720頁。

(34) 特許庁編「審判便覧」38-03（クレームの実質的変更にあたる例に挙げられているのは、『方法の発明』又は『物を生産する方法の発明』を『物の発明』へカテゴリーを変更するもの）のみであるが、一般的にクレームの実質的変更にあたるものとして、カテゴリーの変更が考えられる旨の記述がある。補正に関する事案であるが、知財高判平成19年9月20日平成18年（行ケ）10494号〔ホログラフィック・グレーティング〕。

(35) 岡田吉美・道祖土新吾著「プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての考察」パテント64巻15号90-91頁。

(36) 訂正2016-390005。具体的には、「基材と、発泡シリコンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有し、該発泡シリコンゴムは発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコンゴム混和物を発泡および硬化させて形成したものであることを特徴とする電子写真装置用の熱定着装置に用いられる定着部材。」というクレームを、「基材と、発泡シリコンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有する、電子写真装置用の熱定着装置に用いる定着部材の製造方法であって、該発泡シリコンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコンゴム混和物を発泡および硬化して形成することを特徴とする定着部材の製造方法。」へ訂正することを認めている。

さらに、前掲注10も参照。

(37) 出願時に不可能・非実際の事情が認められさえすれば、侵害訴訟においてもPBPクレームとして物同一の範囲で権利行使できるため、出願後、物の構造・特性の解析を行うことが「实际的」になったとしても、訂正を行う必要はないと考えられる。意味があるのは、出願時には「不可能・非実際の事情」がなく明確性要件を欠いていたと判断される場合に、その対応として、構造・特性で特定した物クレームに訂正するケースである。

(38) これに対し、井上・前掲注8・44頁は、「PBPクレームで製法が記載されている以上、当該製法を再現すれば、同じ構造の物が製造できるのであるとすれば、明細書に具体的な構成が開示されていなかったとしても、当業者に同一の物を再現可能な程度に開示していたと評価でき、再現した物の具体的な構成を追加したとしても、それは明細書に黙示的に記載されていた物の構成を明示しただけであり、新しい技術事項を追加したものではないから、新規事項の追加に該当しないと考える」とする。

しかしながら、「明細書に黙示的に記載されていた物の構成」が、製法のみが開示されている明細書・図面の全ての記載を総合して当業者が導くことができる技術的事項だと言い切れるのかにはやはり疑問が残る。

6. 物の同一性判断

以上のように、最高裁によれば、出願時点において物の構造・特性を解析することが不可能・非現実的であれば、PBPクレームについて明確性要件を充足し、その技術的範囲は物同一の範囲にまで及ぶ。もっとも、侵害時点においても、物の構造・特性を解析することが不可能・非現実的なままであるという場合には、結局、物同一説に立ったとしても、製法によって間接的に物の構造・特性を特定するほかなく、製法を同じくする被疑侵害物件に対してのみ権利行使が可能となり、製法限定説と同じ結果に陥る。物同一説を貫徹できるのは、出願後、侵害時までには物の構造・特性の解析が可能となった場合に限られることになる⁽³⁹⁾。

そのため、物の同一性判断において、構造・特性上100%の同一性を要求する立場（いわゆる「全部説」）に立つと、物同一説をとる意味がなくなると言われている⁽⁴⁰⁾。したがって、物としての同一性を厳格に要求すべきではなく、「発明の本質を把握した上で発明の実質的同一性を認定する」⁽⁴¹⁾、あるいは作用効果が同一であれば技術的範囲に包含する（いわゆる「作用効果説」⁽⁴²⁾）といった手法が必要となるかもしれない。

他方、なにゆえPBPクレームのみ作用効果説的な特別扱いを認めるのかという反論もあり得る。さらに、上記のような場合、特許権者としては、結局、物の構造・特性を全く解明しておらず、特定の製法に基づいて新規な物が製造されるという点のみが発明として開示されているにすぎない。（製造方法の限定のない）物それ自体としての技術的思想が開示されていない以上、物同一の範囲にまで保護を認めることは、開示された範囲を超えた保護を与えることになるため許されず、実際に開示された範囲、すなわち、製法限定された物の範囲を保護範囲とすべきという考え方もあり得る⁽⁴³⁾。

ただし、上述の「製法限定PBPクレーム」、すなわち、物としては新規ではないが、特定の製法で製造された物である点で新規性・進歩性が肯定されるケース（非本来的・不真正なPBPクレーム）と、ここで検討している、物として新規であるが、その特定方法が製法しかないというケース（本来的・真正なPBPクレーム）では、発明者の技術的貢献が大きく異なる。前者の貢献は新規な製法を生み出したという点に限られるが、後者の貢献はまさに（一定の有用性を持った）新規な物それ自体を生み出したという点にある。産業の発達に対する寄与に応じた保護を与えるべきである（前者は製法のみ、後者は物全体）⁽⁴⁴⁾。結局のところ、問題の本質は、物としては新規だが製造方法しかその物の特定方法を開示していない本来的・真正なPBPクレームに係る発明によって、産業の発達に対してどこまでの貢献がなされたと評価すべきなのかという点にあると思われる。

(39) なお、「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」である場合には、「PBPクレームに記載された製法と同一の製法で製造された物を対象とする場合以外、その権利行使は極めて困難であると思われる」ため、「製造方法の特許と異なるところはないのであり、明確性要件を放棄してまで特許権者を優遇する必要はない」（井上・前掲注8・42頁）として、「出願後、研究の結果、やはり具体的な構造で表現することが『不可能』との結果になった場合には、物を生産する方法の発明への補正をしないかぎり、…明確性要件を欠くとして、権利行使は許されないとするべき」（井上・同44頁）との指摘がある。発明カテゴリーを重視する思想が見てとれる。

しかし、仮に、侵害時において実質的に製法限定PBPクレームとしての権利行使しかできないとしても、製法限定されたのと同じ範囲にしか権利が及ばないという形で権利範囲が既に明確となっている以上、さらに補正や訂正を要求し手続コストを負担させる必要はないというべきである。

(40) 近藤恵嗣著「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」大淵哲也ほか編『特許訴訟（上巻）』638頁（民事法研究会、2012年）、岩坪・前掲注19・24-25頁など。

(41) 鈴木將文著「プラバスタチンナトリウム知財高裁大合議判決判批」L&T57号64頁（2012年）。

(42) 近藤・前掲注40・635-638頁、文言侵害は全部説で判断し、作用効果の同一性が認められれば均等侵害が成立するとする南条雅裕著「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」パテント55巻5号25-27頁（2002年）、クレーム全体がPBP形式である場合には全部説をとりつつ、クレームの1要素に過ぎない物がPBP形式である場合に作用効果説をとるものとして、吉田広志著「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲(2)」知的財産法政策学研究13巻160-162頁（2006年）など。

(43) 前田・前掲注5・384-386頁、同・前掲注8・711頁にこのような発想が見られる。

(44) 田村・前掲注8・308-310頁注26参照。

7. おわりに

本稿で紹介したPBPクレーム該当性を厳格に判断しているようにも見える近時の知財高裁判決に対しては、「知財高裁の大合議のルールを全面的に書き換えた最高裁判決に対する知財高裁からの抵抗により、調和のとれた規範形成が妨げられていると観察することができる」との評価もあるところである⁽⁴⁵⁾。その評価の是非はともかくとして、「本件のような課題について、誰が、どのような手続を踏んで規範を形成していくことが適切であるかという、特許政策の基本に関わる問題につき、再考を促すもの」⁽⁴⁶⁾ということではできらう⁽⁴⁷⁾。

最高裁判決が規範形成を主導してしまった結果、規範の抜本的な修正は立法または判例変更という極めて実現困難な手法しか残されていない。そうである以上、最高裁判決の射程を可能な限り限定しつつ、最高裁判決の枠内で当事者間の利益・コストの適切な調和を図り実務のニーズに即した規範形成を漸進させるほかない。具体的には、既に進められているようにPBPクレーム該当性の判断基準の明確化・厳格化、不可能・非実際の事情の判断基準の明確化・柔軟化、訂正の柔軟化が重要となる。

(45) 田村・前掲注15・37-38頁。

(46) 鈴木・前掲注8・58頁。

(47) 中山・前掲注8・18頁は、「立法または審査基準」によるルール変更を志向すべきであったとする。