

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 最高裁判決から生じた実務的課題 についての検討



会員 時岡 恭平

要 約

平成 27 年 6 月 5 日に判決されたプロダクト・バイ・プロセス・クレーム最高裁判決（プラバスタチンナトリウム事件）から生じた実務的な課題として、特許権の行使に関するものを 2 つ取り上げ、その検討を行った。課題 1 では、PBP クレームの特許を所有する特許権者の対応を検討し、課題 2 では、PBP クレームの特許を権利行使された者の対応を検討した。課題 1、2 の検討により、PBP クレームの特許の権利行使について、実際の問題に直面したときに、どのような対応ができるのかが浮かび上がる。最高裁判決によって、PBP クレームの大枠の方向性は決められたものの、実務的な課題は多く、PBP クレームに対してどのように対応すべきか迷うこともあると思われる。実務に直結する課題について検討することで、今後の実務の参考にしていただけるのではないかと思う。

目次

1. はじめに
2. 課題と検討例
 - (1) 課題 1 とその検討－特許権者側の対応
 - (2) 課題 2 とその検討－被疑侵害者側の対応
3. おわりに
4. 謝辞

1. はじめに

平成 27 年 6 月 5 日に判決されたプロダクト・バイ・プロセス・クレーム最高裁判決（プラバスタチンナトリウム事件）^{(1),(2)} は、法律的な観点からだけでなく実務的にも多大な影響を与えている。プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下 PBP クレームと略す）とは、「特許が物の発明についてされている場合において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある」クレームである（最高裁判決）。最高裁判決では、PBP クレームについて、①物同一説で判断する、②明確性要件を厳格に審査する、という重要な判断がなされている。そして、前記②の明確性要件により、PBP クレームを例外化しようとしている。

本稿では、既に成立している特許に関し、最高裁判決により生じた実務的な課題として、特許権の権利行使に関するものを提起し、筆者なりに検討を行った。課題及び検討は、法律解釈というよりもむしろ実務に

直結する内容のものとしている。各課題は、本稿を読まれた方に一緒に考えていただくことを想定し、あえて設問形式にさせていただいた。また、より実務に直結しやすいよう、代理人の立場からのアドバイスとした。本稿における各課題の検討例は、あくまで筆者の個人的な見解である。

各課題の検討事項としては、特許原簿の確認、被疑侵害者の行為・製品の確認、特許の有効性（無効理由がないこと）の確認、被疑侵害者の実施権限（先使用权等）の確認、ライセンス交渉など、一般的に検討すべき種々のものが挙げられると思うが、ここでは、PBP クレームに特有の問題に着目して、検討を行うこととした。

本稿に掲げる課題は、実務家において興味のあるところだと思われるので、本稿を契機として、PBP クレームの実務についてさらに活発に論議されることを望むものである。

2. 課題と検討例

(1) 課題 1 とその検討－特許権者側の対応

(1-1) 課題 1

<課題 1 >

物の発明のクレームにその物の製造方法の記載がある特許

の特許権者から権利行使することにつき相談を受けた場合、どのようなアドバイスができるだろうか。

特許権者が行うこと、被疑侵害者・裁判所・特許庁に対するアクション、を考え、それぞれの留意点について検討して下さい。

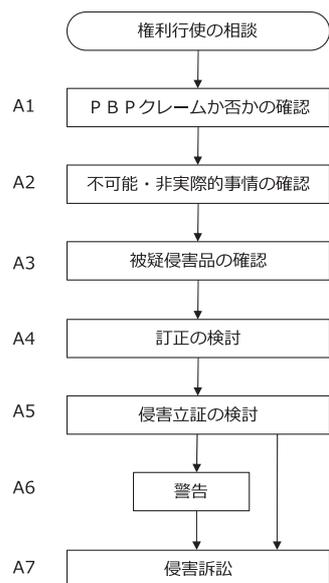
なお、特許権はPBP最高裁判決（平成27年6月5日）より前に登録されたものとします。

（1-2）課題1の検討

PBPクレームの特許を有する特許権者が、権利行使するに当たって留意すべきことを課題として挙げた。いわばオフェンス側の対応である。

図1に検討のフローの例を示す。以下、図1のA1～A7の順に検討事項を説明する。

図1 特許権者側の検討のフロー



（a）PBPクレームか否かの確認（A1）

特許権者としては、まず、所有する特許が本当にPBPクレームか否かの確認や検討をする必要があるだろう（図1のA1）。代理人としては、特許の確認・点検をアドバイスすることができ、その協力ができる。最高裁判決によれば、製法が記載されていればすべてPBPクレームとして明確性が厳格に判断されるように記載されているが、特許庁が公表した審査基準や運用^{(3),(4),(5)}（以下本稿ではPBP審査運用と呼ぶ）によれば、製法的な要素（ここでは「プロセス要素」と定義する）の記載があっても単に状態を示すにすぎない

ものは製造方法が記載されている場合とはならないとされている⁽⁶⁾。また、技術常識が考慮されることにより、プロセス要素の記載が製造方法の記載とならない場合があり得る⁽⁷⁾。このPBP審査運用は、特許庁によれば、既に成立している特許にも適用される⁽⁸⁾。PBPクレームか否かの判断は未だ不明な部分が多く、今後、特許庁の運用が裁判所の判断に影響を及ぼすことも予想されるだろう。そのため、特許庁だけでなく裁判所においても、プロセス要素があったとしても、PBPクレームではないと判断される場合があるように思われる。特許権者からすれば、PBPクレームに該当しないと解釈された方が、厳しい明確性要件にさらされることがなくなり有利になると思われるので、少なくとも自らPBPクレームを自認するようなことを避けるべきであろう。権利行使にあたっては、最新の情報を得たうえで、PBPクレームか否かの検討を行うことが必要ではないかと考える。なお、PBPクレームは製造方法の記載がある場合のクレームであるので、そもそも物の製造方法の記載でない場合、たとえば動作を表す記載や、用途を表す記載には適用されないことに留意すべきと思われる。

（b）不可能・非実際の事情の確認（A2）

PBPクレームに該当する場合、不可能・非実際の事情があるか否かを検討する（図1のA2）。最高裁判決によると、多くのPBPクレームは不可能・非実際の事情がないため明確性要件違反の無効理由を有することになる。不可能・非実際の事情があるか否かの判断は、未だ不透明な部分が多いが、少なくとも製造方法の記載によらずに構造や特性で物を特定できることが明らかなきには、不可能・非実際の事情が存在しないものと考えてよいだろう。最高裁判決では、例外的にPBPクレームを認める例として最先端の遺伝子工学分野の発明が挙げられているが、PBP審査運用では技術常識が考慮されることが記載され⁽⁹⁾、さらに特許庁の公表した参考例⁽¹⁰⁾（以下本稿ではPBP事情参考例又は単に参考例と呼ぶ）では主に化学・材料分野において頻出しそうな発明の例⁽¹¹⁾が挙げられていることから、少なくとも審査の運用では最高裁判決から受ける印象よりも少し緩和されているようにも思われる。特許庁においては審査での判断と審判での判断とをできるだけ統一しようとするのではないと思われるため、この参考例は無効審判等において不可能・非

実際の事情を判断する際にも参考にできるだろう。ただし、この参考例によると、不可能・非実際の事情が認められる余地があるのは、化学的又は物理的に何らかの変化を伴う発明であり、それ以外の場合、たとえば構造物の発明では、不可能・非実際の事情があると認定されるのは難しいように思われる。また、この参考例はあくまで特許庁の運用であり、裁判所がどのように判断するかは今後の実務の集積を待つしかない。

PBPクレームに該当し、不可能・非実際の事情がない場合、明確性要件違反の無効理由を有することになるので、無効を回避するため、クレームの訂正が可能かどうかを検討すべきである。無効理由を有するままでは、特許権の行使が認められないからである。訂正については、後述する。

不可能・非実際の事情があると考えるときには、その証拠・根拠を明らかにしておくべきである。最高裁判決が示すところによると、不可能な事情とはおもに技術的な観点から、非実際の事情とはおもに時間的・費用的な観点から、PBPクレームとせざるを得なかった事情である。PBPクレームでは必ず被疑侵害者から明確性要件違反の無効理由を主張されるものと考えられる。その際、不可能・非実際の事情の主張立証について十分な準備ができていなければ、特許が無効になってしまう。最高裁判決では、不可能・非実際の事情は例外的に認められるものとされている。ただし、特許庁のPBP事情参考例では、不可能・非実際の事情の要件をある程度緩やかに適用しているのではないかと思われ、今後の実務の動きは不透明である。PBPクレームか否かの判断と同じように、不可能・非実際の事情の判断も、まだ実務的にどのように判断するかは定まっておらず、流動的であると思われ、最新の情報を得たうえで、判断すべきであろう。

(c) 被疑侵害品の確認 (A3)

特許権者が行うこととして、被疑侵害品の確認が挙げられる(図1のA3)。PBPクレームに限らず、特許権を行使する際には、特許発明との対比のために被疑侵害品の構成を明らかにすることは当然のことであろうが、PBPクレーム特有の事項として、物同一説の立場での構成の把握が必要となる。代理人としては、PBPクレーム特有の観点から被疑侵害品の構成を明らかにすべきことをアドバイスできる。

被疑侵害品の確認にあたっては、特許発明と対比す

べく、クレーム中の製造方法の記載が技術的にどのような意義を有するのか検討する必要がある。最高裁判決は、物同一説を判示したが、これは製造方法を全く無視するという意味ではないと考えられる。製造方法に反映された物の構造・特性が存在し得るからである。また、後述のように、製造方法の同一性が侵害立証の争点となる場合もある。さらに、物同一説では、クレームに記載されていない構造・特性によって技術的範囲の属否が議論されることもあり得る。被疑侵害品がどのような製造方法で製造されているかや、どのような構造・特性を備えているかなど、特許発明との対比に関連すると思われるありとあらゆる事項について可能な限り被疑侵害品の詳細を明らかにしておくべきと考えられる。また、被疑侵害品の確認は、後述の訂正の際の方向性を決める上でも重要である。被疑侵害品の構成の確認は、他の検討事項と並行して行い、必要に応じて、繰り返し検討することになる。

(d) 訂正の検討 (A4)

権利行使したい特許がPBPクレームであって明確性要件違反の無効理由を有すると考える場合は、訂正を積極的に行う方がよいと思われる(図1のA4)。特許庁に対して訂正審判を請求することをアドバイスできる。訂正を先に行っておくことで、被疑侵害者からの無効主張を回避できるであろう。

訂正審判を行う場合、最新の情報を得て、どの程度までクレームの訂正が許容されるのかを予想し、対策を練る必要があるだろう。クレームを訂正する場合、物の発明を維持するのか、製造方法の発明にカテゴリー変更するのかを検討する。PBP審査運用が既に成立した特許にも適用されると発表されていることからすると、訂正についてもかなり柔軟に対応されるのではないと思われる。特に、カテゴリー変更の訂正は、従前は認められていなかったが⁽¹²⁾、最高裁判決や特許庁の公開情報(審判制度に関するQ&A^{(13),(14),(15)})から認められる可能性があるように思われる⁽¹⁶⁾。ただし、今のところ前例はないので留意が必要である。カテゴリー変更をするしないにかかわらず、クレームの表現をどのように訂正するのかなど慎重に検討することを要する。

訂正にあたっては、訂正後のクレームでも被疑侵害品に対して権利行使可能かを検討する。たとえば、製造方法での特定を構造・特性での特定に変更する訂正

をする場合には、その変更後の構造・特性を被疑侵害品が具備しているか否かを確認する必要がある。また、製造方法にカテゴリーを変更する訂正をした場合には、その製造方法で被疑侵害者が製造しているかどうかを確認する必要がある。クレームの訂正が不可能な場合や、訂正後のクレームから被疑侵害品が外れる場合は、権利行使を断念しなければならないだろう。

特許権者としては、訂正審判を十分に活用すべきである。当事者系の無効審判の訂正請求よりも、査定系の訂正審判の方が、当事者対立構造をとらないで対特許庁間の手続きで審理を進行できるため（被疑侵害者の意見が入らないため）、特許権者の思う方向に訂正しやすいのではないかと考えられる。また、訂正審判では、たとえ訂正要件不適合で訂正が認められなかったとしても、特許が存続しているならば、再度、訂正審判を行うことが可能である。ただし、訂正審判では独立特許要件が判断されるため、訂正の要件が認められたとしても、明確性要件違反を指摘されるというリスクがある。一方、無効審判の訂正請求では、訂正審判に比べて手続き上、不利となり得る。訂正のチャンスが少なく、訂正が認められないと無効となる可能性があるからである。また、無効審判が請求されたときに訂正請求をすることを考えていたとしても、そもそも（訴訟に至ったとしても）、無効主張が訴訟でなされるだけで、無効審判が請求されず、訂正の機会が得られないことも考えられる。

ここで、訂正審判は独立特許要件が審理されるため、明確性要件の無効理由がないことを確認するために訂正審判を利用することが考えられる。たとえば、本質的でない事項を修正するなどしておき、訂正後のクレームがPBPクレームでないと認められるならば、もはやPBPクレームとしての厳格な明確性要件違反を問われなくなる可能性がある。また、PBPクレームであっても、本質的な内容に影響しない文言の微修正を行った上で、不可能・非実際の事情を主張して、訂正が認められれば、不可能・非実際の事情があるものとして一応明確性要件を満たしたPBPクレームであるとの判断がなされたとも考えられ得る。いわば訂正審判の再審査的な利用と呼べるだろう。ただし、特許庁と裁判所とでは判断が異なり得ることも想定され、このような利用方法がどの程度有効かは、不明である。

PBPクレームの訂正においては、訂正要件の適合、

特に実質上特許請求の範囲を拡張又は変更しない（特許法第126条第6項等）、との要件に対しては、十分にその理由を説明する必要があるだろう。例えば、製造方法の記載を削除する場合や、製造条件の記載を削除する場合、外形上はクレームの一部の構成要件が取り除かれるので拡張しているように見えるため、実質上拡張していないことの理由が詳細に求められると思われる。また、状態を示す表現への訂正についても、表現の修正によってクレームが拡張・変更しないことについて詳細な理由が求められるものと思われる。さらに、物の発明から製造方法の発明へのカテゴリー変更の訂正は、従前では認められなかった訂正であるため、特許庁もより慎重に判断するものと考えられるので、かなり詳細に訂正要件適合の理由を説明しないといけないだろう。

なお、権利行使を考えていないのであれば、訂正審判を急いで請求する必要はないと思われる。PBPクレームの実務的な解釈は未だ不透明なところが多い。無効理由を早急に解消しておきたいという心情もあるかもしれないが、どの程度の訂正が許容されるのかなど、ある程度、事例の集積を待ってからできるだけ安全に訂正を行う方がよいだろう。

(e) 侵害立証の検討 (A5)

PBPクレームの場合、侵害の立証、すなわち被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属することをどのように立証するかを特に検討する必要があるだろう（図1のA5）。代理人としては、通常の技術的範囲の属否の判断手法とは異なるところがあることをアドバイスできる。

最高裁判決ではPBPクレームを物同一説で判断することを明言したので、原則、製法ではなく物が同一であることの立証が必要になる。ただし、製法が同一であることは、物が同一であることの有力な根拠となり得る。特に侵害時において物の構造・特性が分かっているものであれば、製法の同一性が問題となるであろう。物同一の立証は、従前の裁判例^{(17),(18)}によると、製法の同一性によるアプローチと、物の構造又は特性の同一性によるアプローチとがあり、これら2つのアプローチは最高裁判決後も有効ではないかと思われる。製法が同じなのか、構造・特性が同じなのか、どのように主張を組み立て、立証していくかを検討すべきであろう。

(f) 警告 (A6)

被疑侵害者への行為として警告を考える (図1のA6)。警告を行う場合、製造方法の記載があると、被疑侵害者から明確性要件違反で特許は無効であるとの主張がなされる可能性が高い。代理人としては、無効主張される可能性があることをアドバイスできる。無効な特許では権利行使がそもそも認められないのであるから、警告の段階では、被疑侵害者の行為や特許発明との対比などもなく、単に特許無効との反論だけかわされることが十分考えられる。

前述のように、一見製法的な記載 (プロセス要素) があつたとしても PBP クレームでない場合もあり得るため、PBP クレームに該当しないと判断するならば、先手を打つ意味で、そのことをあらかじめ、警告書において述べておくこともできる。ただし、訴訟前に手の内を見せることになり、被疑侵害者に検討する時間を与えてしまうことになるから、その主張内容については十分留意する必要がある。

PBP クレームに該当し、不可能・非実際の事情がないと判断するときは、前述のようにあらかじめ訂正審判でクレームの訂正を行ってから警告した方がよいと思われる。

PBP クレームであっても、不可能・非実際の事情が主張可能であると判断するときは、PBP クレームの状態のまま警告を行うことが可能である。ただし、不可能・非実際の事情が侵害事件の特許性判断でどの程度認められるかは、不透明であるため、留意すべきである。

(g) 侵害訴訟 (A7)

裁判所に侵害訴訟を提起する場合においては (図1のA7)、無効の回避と、技術的範囲に属することの立証を中心にアドバイスできるだろう。

PBP クレームで侵害訴訟をした場合、被疑侵害者から明確性要件違反の特許無効の主張がなされ得る。前述したとおり、明確性要件を満たさない PBP クレームでは、訂正が可能なら、PBP クレームでないクレームに訂正してから侵害訴訟を提起した方がよい。ただし、たとえ訂正審判でクレームを訂正していたとしても無効主張がなされる可能性が十分あるものと考えられる。裁判所が特許庁と同じ考えで進行するとは限らず、その点を考慮して被疑侵害者側が対応してくることが予想されるからである。

ここで、侵害訴訟では、裁判所が、PBP クレームについて特許庁とは異なる考えで裁判を進行することは十分にあり得ることに留意すべきであろう。無効審判での判断と侵害訴訟での判断が異なることは想定され得る。特許庁の審査基準等はいくまで特許庁内の基準でしかなく、裁判所はこれに拘束されることはない。裁判所は、最高裁判決の判断をより重要視するのではなかろうか。特許庁の基準 (PBP 審査運用及び PBP 事情参考例) は一応参考にできるものではあるが、それを念頭におきつつも、最高裁判決の観点に基づいて、十分に丁寧に主張 (特に無効理由がないこと) を行って、裁判所を納得させなければならない。

PBP クレームである場合に、被疑侵害品が技術的範囲に属することの主張は、前述したとおり、物の構造・特性の同一性でのアプローチと、製法の同一性でのアプローチとがある。製法で物を特定していることが明らかな純然たる PBP クレームにおいて物同一説によって侵害が認められた例はないと言われていた^{(19),(20)}。物同一の立証はかなり難しいことを念頭におくべきであろう。

裁判所では、個別具体的に判断がなされる。特許庁のような、種々の状況を想定して一般的な基準を作成し、その基準に基づいて判断を行うという手法とは異なる。したがって、ある事件での判断と別の事件での判断とが異なることは十分想定し得る。通常の事件において主張の良し悪しによって事件の結果が左右するのと同様に、同じような記載のクレームであっても、PBP クレームか否かの判断や、不可能・非実際の事情の判断が、事件によって異なることはあり得るのではないかと考えられる。

(2) 課題2とその検討—被疑侵害者側の対応

(2-1) 課題2

<課題2>

物の発明のクレームにその物の製造方法の記載がある特許の特許権者から特許侵害の警告を受けたことにつき、被疑侵害者から相談を受けた場合、どのようなアドバイスができるだろうか。

被疑侵害者が行うこと、特許権者・裁判所・特許庁に対するアクション、を考え、それぞれの留意点について検討して下さい。

なお、特許権は PBP 最高裁判決 (平成 27 年 6 月 5 日) よ

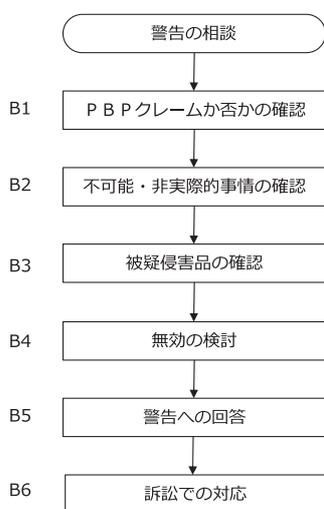
り前に登録されたものとします。

(2-2) 課題2の検討

課題1とは逆に、PBPクレームを有する特許権者から権利行使を受けた側の課題である。いわばディフェンス側の対応である。課題1の裏返しに対応となることも多いが、考えられ得る事項を拾い上げてみた。

図2に検討のフローの例を示す。以下、図2のB1～B6の順に検討事項を説明する。

図2 被疑侵害者側の検討のフロー



(a) PBPクレームか否かの確認 (B1)

権利行使を受けた側（被疑侵害者）においても、特許権者が所有する特許が本当にPBPクレームか否かの確認や検討をする必要があるだろう（図2のB1）。代理人としては、特許の確認をアドバイスし、その協力をすることができる。

課題1で述べたように、プロセス要素（製造方法的な記載）があったとしても、PBPクレームではないと判断される場合もあると思われる（PBP審査運用⁽²¹⁾）。被疑侵害者側からすれば、PBPクレームに該当するとした上で、厳しい明確性要件を追及する方が有利になるように思われる。ただし、PBPクレームの判断は、いまだ定まっておらず、今後どのようなものかは不透明な部分が多いため、最新の情報を得たうえで、PBPクレームか否かの検討を行うことが必要ではないかと考える。

(b) 不可能・非実際の事情の確認 (B2)

PBPクレームに該当する場合には、不可能・非実際の事情があるといえるかどうかを確認する（図2のB2）。特許権者が不可能・非実際の事情があることを主張している場合には、その主張内容を検討する。最高裁判決によると、多くのPBPクレームは不可能・非実際の事情がないため明確性要件違反の無効理由を有することになる。しかしながら、不可能・非実際の事情がどのように判断されるのかは不透明であり、最高裁判決のようにPBPクレームが本当に例外化されるほど厳しく判断されるとは限らない。特許庁のPBP事情参考例⁽²²⁾では、不可能・非実際の事情をかなり緩和して認めているようにも思われる。明確性要件を満たさないPBPクレームだと決めつけてそれ以上の検討を行わないのは危険であろう。

不可能・非実際の事情がない場合、明確性要件違反により特許が無効であることを主張できる。この場合、積極的に無効審判の請求ができるし、訴訟に至ったとしても無効の抗弁ができる。警告に対する回答段階では、後述するように、無効理由を有することを反論できる。なお、明確性要件を満たさないPBPクレームであっても、技術的範囲の属否の検討をすべきであろう。その際、製法が同一であるか否かや、今後のクレームの訂正の方向性についても検討すべきであると思われる。

不可能・非実際の事情があるといえる場合、PBPクレームに明確性要件違反の無効理由がないことになる。そのため、技術的範囲の属否をより詳細に検討する必要がある。特許発明の構成を明らかにするとともに、被疑侵害品の構成を吟味した上で、両者の対比を行うことになる。

(c) 被疑侵害品の確認 (B3)

被疑侵害者においては、自己の製品である被疑侵害品の詳細を確認すべきであろう（図2のB3）。PBPクレーム特有の事項として、物同一説の立場での構成の把握が必要となる。代理人としては、特許発明との対比において、PBPクレームの観点から被疑侵害品の構成を確認すべきことをアドバイスできる。

被疑侵害品の確認にあたっては、特許発明と対比すべく、クレーム中の製造方法の記載が技術的にどのような意義を有するのか検討する必要がある。物同一説では、製造方法の同一性が侵害立証の争点となる場

合があり、クレームに記載されていない構造・特性によって技術的範囲の属否が議論されることもあり得る。また、訂正によって製造方法の記載が構造・特性の記載に変更されたり、物の発明から方法の発明にカテゴリー変更されたりする可能性もある。自己の製品であっても、その物の製造方法や構造・特性を今一度入念に確認すべきであろう。特に、クレームに記載のない構造・特性が議論となることがあるため、被疑侵害品がどのような構造・特性を備えているかなど、特許発明との対比に関連すると思われるありとあらゆる事項について可能な限り被疑侵害品の詳細を明らかにしておくべきと考えられる。

また、警告書において、被疑侵害品が技術的範囲に属することを特許権者がどのように立証しているのかを詳細に確認すべきであろう。最高裁判決ではPBPクレームを物同一説で判断することを明言したので、製法ではなく物が同一であることの立証がなされているか否かを確認すべきである。ただし、製法が同一であることは、物が同一であること的有力な根拠となり得ることに留意が必要である。また、特許権者がクレームに記載されていない構造・特性を挙げてその充足性を論じているのであれば、そのような構造・特性によるクレーム解釈が適切か、その構造・特性を被疑侵害品が備えているかを確認する。被疑侵害者としては、発明の要件としてさらなる構造・特性がないのか等も反論材料として検討すべきである。構造・特性が異なっていることで特許発明の技術的範囲に属さないことを主張できると思われるからである。被疑侵害品の構成の確認は、他の検討事項と並行して行い、必要に応じて、繰り返し検討することになる。

(d) 無効の検討 (B4)

PBPクレームの特許に対しては、最高裁判決によるとその多くは不可能・非実際の事情がないとされているので、明確性要件違反を理由に無効審判を請求することが可能である(図2のB4)。代理人としては、無効審判の請求をアドバイスできる。ただし、特許庁が発表したPBP事情参考例からは、不可能・非実際の事情の判断が最高裁ほど厳しく判断されないかもしれないので、本当に無効となるのか否かを検討する必要がある。特にこのPBP事情参考例で挙げられたような技術分野(主に化学・材料分野)⁽²³⁾は特許が無効とならない可能性がある。明確性要件違反だけではなく、新

規性・進歩性、明確性要件違反以外の記載不備(サポート要件、実施可能要件)等、他の無効理由を主張できるのであれば、その理由もできるだけ挙げておく方がよいだろう。

無効審判を行う場合、最新の情報を得て、訂正請求でどの程度までクレームの訂正が許容されるのか、訂正によって特許が生き残るのか予想し、対策を考える。クレームの訂正によって、特許権者がどのようにクレームを訂正してくるかを予想する。訂正が可能であったとしても、訂正によって被疑侵害品が特許の権利範囲に属さないものとなれば、被疑侵害者としては侵害の追及から免れることができる。特許権者に対しては、技術的範囲に属さないことを主張できるであろう。物の発明から製造方法の発明へのカテゴリー変更の訂正では、被疑侵害者の製造方法が訂正後の製造方法を充足すると技術的範囲に属することになる可能性があるため、訂正が認められないことを強く主張した方がよい。

無効審判の請求に対し、特許権者はPBPクレームを維持して、不可能・非実際の事情を主張する可能性もある。その場合、明確性要件違反で無効にするには、物の構造や特性で特定することが可能であることを主張することが求められるかもしれない。しかしながら、不可能・非実際の事情の立証責任は特許権者側にあると考えられるので、審判請求人としては審判官の心証を真偽不明にまで持ちこめばよいのではないと思われる。

無効審判では、審判請求人(被疑侵害者等)は意見を述べることができ、積極的に特許を潰すための手段を取り得る。一方、特許権者にとっては、無効審判では訂正の機会が制限されている。そのため、査定系の訂正審判を特許権者が請求するよりも先に無効審判を請求した方が、被疑侵害者にとってより有利な状況を作ることができる可能性がある。したがって、無効審判を積極的に活用すべきであろう。

訂正要件、特にクレームを実質上拡張又は変更しない、との要件は、特許庁も厳格かつ慎重に判断するものと考えられる。そのため、訂正要件が不適合である旨の反論は有効であると思われる。

(e) 警告への回答 (B5)

特許権者に対して行う行為として、ここでは警告に対する回答を考える(図2のB5)。PBPクレームで

あつて不可能・非実際の事情がない場合は、明確性要件違反により特許が無効である。代理人としては、特許が無効であることを回答できることをアドバイスできる。

警告に対する回答段階では、詳細な反論はしない方がよいだろう。回答書では単に「特許無効」との回答をしておくのが得策と考える。警告への回答段階において、技術的範囲の属否などをむやみに種々反論する必要はないだろう。クレームがそのままの状態では、特許が無効なため権利侵害が認められないからである。また、PBPクレームの判断は未だ不透明な部分が多く、余計な反論はあとで不利に働く可能性があるかもしれない。明確性要件違反の場合、それを解消するためにクレームが訂正される可能性があり、結局、訂正後のクレームで判断することになるため、訂正確定まで待つて技術的範囲の属否を争った方がよいだろう。仮に、明確性要件を満たす可能性があると思われる場合でも、回答書の段階では無効とだけ述べておく方が無難と思われる。本当に明確性要件が認められるのかは不透明であるからである。ただし、将来的に訴訟になった場合に特許権者が不可能・非実際の事情をどのように主張してくるか、それに対しどのように反論するか、を検討しておいた方がよいだろう。

PBPクレームか否かが微妙なときは、被疑侵害者側からすれば、PBPクレームに該当するとして考えた方が、無効を主張しやすいだろう。不可能・非実際の事情がないことを理由に明確性要件違反を主張することができる。また、製法に限定されない公知の物が新規性・進歩性の根拠となるので、新規性・進歩性違反も主張しやすい場合が多いのではないかと考えられる。

クレームの訂正が今後予想される場合には、訂正クレームを予想し、先手を打つ意味で、訂正が認められないことや、訂正後のクレームの範囲に被疑侵害品が属さないことなどを主張してもよいかもしれない。ただし、警告と回答が何度か繰り返されるなどして、なかなか解決の糸口が見つからないような場合ならともかく、特に初回の回答ではむやみに詳細な反論はしない方がよいだろう。

(f) 訴訟での対応 (B6)

警告を受けた段階では、いまだ訴訟には至っていないのであるが、ここでは侵害訴訟を提起された場合を考慮して訴訟での対応について考える (図2のB6)。

訴訟に至った場合には、特許無効の主張と、技術的範囲に属さないことの主張を中心にアドバイスできるだろう。

PBPクレームで権利行使を受けた場合、多くの場合、明確性要件違反の特許無効を主張することができる。たとえ訂正審判でクレームを訂正していたとしてもさらに無効主張できないか検討するとよいだろう。裁判所が特許庁と同じ考えで進行するとは限らないからである。また、特許要件についても物同一説で判断されるため、物自体が公知ならば、新規性・進歩性の無効主張もできる。製造方法の構成要件に基づいて新規性・進歩性が認められて特許が付与されていたとしても、もはやそのような特許は無効とされるであろう。

警告の回答の段階では単に無効とだけ主張していたとしても、裁判所での争いに至った段階では、明確性要件違反の無効主張だけでは反論(答弁)が十分でないと思われるかもしれない。そのため、技術的範囲の属否を検討することになる。このとき、物の発明における製造方法の限定はとりあえず無視して考えることになる。権利範囲は一見広がるが、新規性・進歩性の無効主張はしやすくなる。ただし、特許庁の基準(PBP審査運用)で考えると、製造方法的な記載であっても、状態を表す表現は、発明の構成要件になり得る。プロセス要素(製法的な記載)が発明の構成要件となるか否かを見極めて、反論することが求められるであろう。

被疑侵害品が技術的範囲に属さないことを主張する場合、製造方法が異なるという主張ではなく、物として異なる(発明の構成要件を充足しない)という主張が必要になると思われる。ただし、製造方法が異なっていれば、物として異なる可能性が高いと思われるので、製造方法が異なるから物としても異なるといった論法の主張は有効であろう。

不可能・非実際の事情の特許権者が主張してきた場合、明確性要件違反で無効にするために、PBPクレームの発明について、構造・特性での特定が可能であること、その特定が实际的であることを主張することが求められるかもしれない。ただし、不可能・非実際の事情の立証責任は特許権者にあると考えられるため、裁判所が真偽不明(不可能・非実際の事情があるとはいえない)との心証を抱くレベルまでもっていければ、特許を無効にすることができるのではないかと思

われる。不可能・非実際の事情について、裁判所が特許庁とは異なる判断をすることは十分考えられ得る。裁判所では、特許庁と異なり、個別具体的に判断される。似たような事案であっても、裁判所での主張の仕方の良否によって、侵害になったり、非侵害になったりすることも予想される。被疑侵害者側としては、最高裁判決の厳しい基準を全面に押し出して、明確性要件違反を主張する方が得策であると思われる。

PBPクレームであって不可能・非実際の事情がある場合、明確性要件違反とならず、その他の無効理由がない限り特許は有効なものとして取り扱われるため、権利範囲に入るかどうか詳細に検討する必要がある。物同一の判断では、製造方法の同一性でのアプローチと、物の構造・特性の同一性でのアプローチとがある。被疑侵害者としては、製造方法が異なるから物が異なり技術的範囲に属さないことを主張することもできるし、物の構造・特性を充足しないことを主張することもできる。さらに被疑侵害者としては、特許権者が主張する構造・特性とは異なる（追加の）構造・特性を挙げて、その違いによって技術的範囲に属さないことを主張することができるものと考えられる。クレームに直接記載のない構造や特性によって技術的範囲の属否が争われる場合、そのような主張はかなり有効ではないかと思われる。

3. おわりに

最高裁判決によってPBPクレームの方向性が示されたが、実務的な問題はまだまだ解決すべきことが多い。最高裁判決以降のPBPクレームの事件の有無を簡易的に調査したところ、現在までのところ（本稿執筆時）、PBPクレームに関する訴訟は発見されず⁽²⁴⁾、審判において1件発見されただけである⁽²⁵⁾。裁判例の集積を待つといっても、なかなか集まらないのが現状ではなかろうか。最高裁判決は核心となる部分がいわゆる判例として機能するのであるから、実務家においては、最高裁判決に基づいて実務を行うほかない。本稿では、PBPクレームの特許権に関し、権利行使する側とされる側の2つの立場について検討した。各課題は事案を単純化して最高裁判決前に成立した特許について検討したが、最高裁判決後に成立した特許についても、本稿の内容は参考になるであろう。また、特許庁は平成28年4月上旬を目途に審査ハンドブックを改訂してPBPクレームの取扱いの内容を充実化さ

せるとしているが（本稿公開時には公表されていることになる）⁽²⁶⁾、特許庁の運用の方向性は本稿で述べたものと大きく変わることはないだろう。検討内容は実践的なものになるよう注力した。本稿を実務の参考にさせていただけると幸いである。

4. 謝辞

本稿は平成28年1月22日に行われた日本弁理士会近畿支部及び大阪弁護士会の主催による弁護士と弁理士による勉強会「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム最高裁判決による今後の知財活動への影響を考える（演習）」（筆者が講師をさせていただきました）において取り上げた演習課題をもとにしたものです。同勉強会では、参加いただきました先生方から貴重な意見を数多くいただきました（ただし本稿の見解は全て筆者の私見です）。この場を借りて、感謝申し上げます。また、同勉強会での発表の機会と本稿の支援をいただきました弁理士の佐々木健一先生、本稿の執筆にあたって助言をいただきました弁理士の佃誠玄先生に御礼申し上げます。

注

- (1) 最高裁第二小法廷平成24年(受)第1204号、平成27年6月5日判決
- (2) 最高裁第二小法廷平成24年(受)第2658号、平成27年6月5日判決
- (3) 特許庁、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、平成27年7月6日、PDF文書
- (4) 特許庁、特許・実用新案 審査ハンドブック 第II部 第2章 2203-2205
- (5) 特許庁、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例の追加、平成28年1月27日、PDF文書
- (6) 前掲(3)、(4)では、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない類型として、「類型(2)：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すぎない場合」が挙げられ、その具体例として、「樹脂組成物を硬化した物」、「貼付チップがセンサチップに接合されている物品」、「抽出物」、「蒸留酒」、「メッキ層」、「着脱自在に構成」などが例示されている。また、前掲(5)では、上記の「類型(2)」として、「A部材に溶接されたB部材」、「ポリマーAで被覆された顔料」などの具体例が追加され、さらに例えば「融着接統部」、「研削面」、「延伸フィルム」、「溶融亜鉛めっき鋼板」など、「特に、物の構造又は特性を特定する用語として、概念が定着しているもの」は類型(2)に該当しないとの考え方が示された。
- (7) 前掲(3)、(4)では、「基本的な考え方」として、「物の発明に係る請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かを、明細書、特許請求の範

- 図、図面の記載に加え、発明の属する技術分野における技術常識も考慮して判断する（以下の類型・具体例に形式的に該当しても、当該技術分野における技術常識に基づいて異なる判断がされる場合があることに留意が必要）”との判断手法が記載されている。
- (8) 特許庁、特許・実用新案審査基準、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について、平成27年7月6日、インターネット<https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm>
- (9) 前掲(3)、(4)では、“基本的な考え方”として、“「不可能・非実際の事情」が存在するかどうかは、出願人による主張・立証の内容に基づいて判断する。その際には、発明の属する技術分野における技術常識も考慮するものとする（以下の類型・具体例に形式的に該当しても、当該技術分野における技術常識に基づいて異なる判断がされる場合があることに留意が必要）”との判断手法が記載されている。
- (10) 特許庁、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する「不可能・非実際の事情」の主張・立証の参考例、平成27年11月25日、PDF文書
- (11) 前掲(10)の参考例として、香気発生源の製造が記載された「芳香器」（参考例1）、酸化半導体膜の製造が記載された「薄膜半導体素子」（参考例2）、配合成分の乳化による製造が記載された「食品用水中油型乳化組成物」（参考例3）、サトウキビ搾汁からの製造が記載された「香味向上剤」（参考例4）、化合物の反応による製造が記載された「重合組成物」（参考例5）、の5つの発明の例が記載されている。
- (12) ホログラフィック・グレーティング事件、知財高裁平成18年(行ケ)第10494号、平成19年9月20日判決。本事件は、補正におけるカテゴリー変更に関するものであるが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する物の発明を方法の発明に変更することは、特許法第17条の2第4項各号（改正前）のいずれにも該当しない、と判示された。
- (13) 特許庁、審判制度に関するQ&A、訂正審判・訂正請求、インターネット<http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/sinpan_q.htm>及び<http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan_q/03.pdf>
- (14) 特許庁、審判制度に関するQ&A、無効審判、インターネット<http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/sinpan_q.htm>及び<http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan_q/02.pdf>
- (15) 特許庁、審判制度に関するQ&A、特許異議の申立て、インターネット<http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/sinpan_q.htm>及び<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_faq.htm>
- (16) 従前の審判便覧では、“54—10 訂正の可否決定上の判断及び事例”において、“実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正の例”として、“請求項のカテゴリーの変更”との記載があったが、本稿執筆時における審判便覧（第16版、平成27年10月）では、“54—10”はなくなり、“38-03P 訂正要件”において、“実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正の例”として“「方法の発明」又は「物の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”との記載になっており、物の発明から方法の発明へのカテゴリー変更についての例示がない。ただし、現行の審判便覧でも、前記箇所のすぐ後に、“一般的には・・・「変更」にあたるものとして、カテゴリーの変更、対象の変更、目的の変更などが考えられる。”との記載がある。
- (17) ポリエチレン延伸フィラメント事件、東京地裁平成1年(ワ)第5663号、平成10年9月11日判決。本事件では、「被告製品が構成要件(一)を充足すると認められるためには、被告製品が、構成要件(一)の製法によって特定される物と、物としての同一性があることが認められる必要があり、そのためには、①被告製品が構成要件(一)の製法によって現に製造されている事実が認められるか、又は、②構成要件(一)の製法によって特定される物の構造若しくは特性が明らかにされた上で、被告製品が右と同一の構造若しくは特性を有することが認められる必要がある。そして、ここでいう構造又は特性とは・・・本件特許の優先権主張日前に公知であった構造又は特性でないことは、既に判示したところから明らかである。」との判示がなされている。
- (18) EPO事件、東京地裁平成9年(ワ)第8955号、平成11年9月30日判決。本事件では、「被告遺伝子組換えEPOが構成要件二aの構造等を有する物質であるというためには、(1)被告遺伝子組換えEPOが構成要件二aの製法によって現に製造されている事実が認められるか、又は、(2)被告遺伝子組換えEPOが構成要件二aの構造等、すなわち、SDS処理がされ、抗体に対する結合性やタンパク質の立体構造が天然のエリスロポエチンと異なっていることが認められる必要があるところ、本件においては、これらを認めるに足りる証拠はない。」との判示がなされている。
- (19) 印鑑基材事件、平成19年(ネ)第10025号、平成21年3月11日判決では、PBPクレームの発明と認定された上で侵害が認められたが、当該発明が本当にPBPクレームと呼べるのかは疑問があるため、本稿ではPBPクレームの侵害認容例から除外した。
- (20) プラバスタチン訴訟の終了について、協和発酵キリン株式会社、2015年12月16日付けニュースリリース、PDF文書、によると、前掲(1)の最高裁判決の事件（テバ社 vs. 協和発酵キリン）は、知財高裁に差し戻された後、テバ社が請求を放棄して訴訟が終了しており、最終的に特許権侵害は認められなかった。
- (21) 前掲(3)、(4)、(5)参照。
- (22) 前掲(10)参照。
- (23) たとえば、前掲(10)の参考例4では、特許請求の範囲が、「サトウキビ搾汁を、糖用屈折計の示度が70～80ブリックス度になるまで120～130℃で加熱濃縮して濃縮液を得る工程と、該濃縮液を130～150℃で蒸留して得られる蒸気を回収及び冷却して蒸留液を捕集する工程とを順に経て得られる香味向上剤。」との記載の発明の例がある。
- (24) 本稿執筆時に、「プロダクト(+)/バイ(+)/プロセス」のキーワードで最高裁判決以降の裁判例を検索したところ、下記2件の裁判例が発見されたが、いずれもPBPクレームの本質

的な部分を議論したものではなく、PBPクレームの先行裁判例とはなり得ないものと考えられる。

- ・衣類のしわ除去方法事件，知財高裁平成 26(行ケ)10257 号，平成 27 年 12 月 9 日判決
- ・地盤強化工法事件，東京地裁平成 27(ワ)14339 号，平成 27 年 10 月 14 日判決

(25) 訂正 2015-390089 号 (特許第 3786114 号，審決確定日 2015 年 10 月 2 日) 事件では，「窒化物半導体素子」の発明に関し，「前記障壁層 B₁を含む前記 n 型窒化物半導体層側の複数の障壁層が n 型不純物をドーピングして成長させたものであり，前記障壁層 B_Lを含む前記 p 型窒化異物半導体層側の複数の障壁層が n 型不純物をアンドーピングで成長させたものである」とあるのを，「前記障壁層 B₁を含む前記 n 型窒化物半導体層側の

複数の障壁層の n 型不純物濃度が $1 \times 10^{17}/\text{cm}^3$ 以上 $2 \times 10^{18}/\text{cm}^3$ 以下であり，前記障壁層 B_Lを含む前記 p 型窒化異物半導体層側の複数の障壁層の n 型不純物濃度が $5 \times 10^{16}/\text{cm}^3$ 未満である」とする訂正が認められている。

(26) 前掲(10)では，“「不可能・非実際の事情」が認められうる例のさらなる充実や，PBPクレームに該当しない例のさらなる充実を含め，PBPクレームの取扱いについて引き続き検討を行い，検討結果を踏まえて，平成 28 年 4 月上旬を目途に，審査ハンドブックを改訂する予定です。”と発表されており，前掲(5)にも同様の発表がされている。

(原稿受領 2016. 2. 26)

書籍紹介



判 型：A5 版
 ページ数：220 ページ
 定 価：¥2,268(税込)
 ISBN：978-4-8178-4267-1
 発売日：2015 年 10 月

「知財審決取消訴訟の理論と実務」

中野哲弘著 (日本加除出版株式会社)

本書は，知財審決取消訴訟に関する理論的根拠と実務の運用を非常に分かりやすく解説した基本書である。知財に関わる諸氏には是非お勧めしたい必読本である。

本書の著者は，東京高裁知財部および知財高裁で 7 年余知財訴訟を担当した経験を踏まえ，訴訟代理人等からは見えにくい知財訴訟の運営に関する実状を紹介している。

本書は，知財審決取消訴訟に関して，特許法，実用新案法，意匠法，商標法だけでなく，憲法，行政事件訴訟法，民事訴訟法にも解説が及び，我が国の知財審決取消訴訟の法体系を難なく理解できる構成となっている。

読者の理解を深めるために，最高裁判所の判例のうちから有益と思われる重要判例の要旨を適所に掲載し，さらに重要な事項に関しては非常に分かりやすい図表を掲載するなど工夫がされている。

本書は，知財審決取消訴訟に関するもやもやが晴れる実務者向けの基本書である。

(会誌編集部 渡辺 久士)