

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性について

会員・弁護士 井上 裕史

要 約

平成 27 年 6 月 5 日最判は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、「PBP クレーム」ともいう。）の定義が広範にすぎ、具体的な解釈において限定的に解釈されるべきと思われる。また、明確性要件を欠く PBP クレームについては、「不可能・非実際の事情」により例外的に許容すべき事情があるとしても、「不可能」の場合には、権利行使において、方法の発明と同一の技術的範囲しか認められないのであるから、敢えて PBP クレームが許容される必要はないように考える。また、「非実際の事情」がある場合でも、物の構造又は特性が特定できないならば、方法の発明と同一の技術的範囲となるし、仮に、出願後、物の構造又は特性が特定できるようになったならば、非実際の事情の立証は容易でないと考える。今後の出願においては、安易に PBP クレームに走ることなく、構造や特性を特定する努力を尽くすべきであり、非実際の事情から、やむを得ず PBP クレームで出願する場合も、出願後に研究・分析を継続し、物の構造を特定させるとともに、優先権主張による出願や補正・訂正などで、明確性要件に適合させたクレームとするべきであるとする。

目次

- 1 はじめに
- 2 プロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件
 - (1) 本件最高裁判決
 - (2) 本件最判に関する疑問
 - (3) 特許庁による類型分析
 - (4) PBP クレームと副産物の問題
 - (5) 「製造方法+既知の物質のクレーム」と技術的範囲
 - (6) 明確性要件を欠く PBP クレームの限定的な解釈に関する提言
- 3 不可能・非実際の事情により「明確性の要件」は充足されるのか
 - (1) 本件最判の認定に対する疑問
 - (2) 「不可能」な場合
 - (3) 非実際の事情がある場合
 - (4) 不可能・非実際の事情についての現状
 - (5) PBP クレームと明確性要件の調整に関する提言
- 4 補正・訂正
 - (1) 「物」の発明から「方法」の発明へ補正に関する従前の考え方
 - (2) 本件最判における千葉勝美裁判官の補足意見
 - (3) 方法の発明への補正
 - (4) 物の発明への補正
 - (5) 訂正
- 5 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使
 - (1) 物同一説と PBP クレーム
 - (2) 物の最終的な構造を表現することが「不可能」な場合

- (3) 物の最終的な構造を記載することに「非実際の事情」がある場合
- (4) PBP クレームと均等論
- 6 今後の出願業務についての提言 ～まとめに代えて～

1 はじめに

平成 27 年 6 月 5 日、最高裁判所は、「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。」と判断した（以下、「本件最判」という。）⁽¹⁾。これは、「不可能又は实际的でない事情」という極めて限定された条件を除き、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの終焉を宣言するものであり、関係者に大きな衝撃を与えた。

直後、特許庁は、PBP クレームに関する審査を中断し、概要下記のとおり、審査基準の改訂等を精力的に実施した。

H27.7.8 「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り扱い」を公表
別紙1：「PBPクレームに該当する類型及び該当しない類型」

別紙2：「『不可能・非実際の事情』に該当する類型及び該当しない類型」

H27.10.1 「特許・実用新案審査基準」を改訂

H27.10.23 「審査便覧」を改訂（H27.11.1より運用）

H27.11.25 「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』の参考例」を公表

H28.1.27 「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」

H28.3.30 「特許・実用新案審査ハンドブック」改訂（H28.4.1以降の審査に適用）

特許庁の迅速な対応の結果、短期間に、PBPクレームによる出願の基準が策定され、既にPBPクレームとして出願されたものを適正な形式の発明に移行させる準備が整い、審査例や審判例が蓄積されつつある。また、多くの実務家が、改訂された審査基準等について評釈や検討を行っている。

しかしながら、PBPクレームに関する議論には、例えば、「『・・・製剤化される』との表現を、『・・・製剤化された』とすれば、PBPクレームに該当しなくなる」のかなどという日本語の表現を云々する形式的なものも多く、本件最判の指摘したPBPクレームの問題点や法的構造に関する考察が必ずしも十分でないように思われる。

本件最判は、「特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある」ものをPBPクレームと定義し、かかるPBPクレームには、明確性要件を充足しない根本的な問題点があることを指摘しているのであり、「経時的な要素」の有無で構造が明確になる場合はともかく、日本語の表現を問題としているものではないように思われる。そこで、本稿では、蓄積されつつある実務を踏まえながら、本件最判が示したPBPクレームの問題点と今後の手続きについて考察してみたい。

2 プロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件

(1) 本件最判

本件最判は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを、「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）」と定義し、「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、又はおよそ実際の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。」と判断した。

(2) 本件最判に関する疑問

しかしながら、その物の製造方法が記載されている場合であっても、必ずしも物の構成が不明確であるとは限らない。例えば、「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」という例⁽²⁾では、当該製造方法で製造される物の最終的な構造は、当業者に明確であり、明確性要件が否定される理由はないように思われる⁽³⁾。また、「溶接された接合部」という例では、構造を具体的に表現することは難しいものの、どのような構造が「溶接された接合部」に該当するかは当業者に理解容易であると思われ、明確性要件が否定される理由はないように思われる。

本件最判は、PBPクレームの定義において、「特段の事情がない限り」などの留保をすることなく、「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」と判断しているが、当該定義は、「明確性要件を欠くPBPクレーム」としては明らかに広範にすぎ、明確性を欠くと判断されるPBPクレームの範囲は、限定的に解釈されても良いのではないかと考える⁽⁴⁾。

(3) 特許庁による類型分析

特許庁は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当する類型を、下記のとおり分類する⁽⁵⁾。当該分類では、製造に関して「経時的な要素」の記載があれば、「単に状態を示すもの」ではなく、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するとするが、経時的な要素がある場合でも物の構造や特性が明確な場合はあるから、「経時的な要素」を判断指標にすることには疑問がある。

特許庁の分類

類型 (1 - 1) : 製造に関して、経時的な要素の記載がある場合

類型 (1 - 2) : 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

類型 (1 - 3) : 製造方法の発明を引用する場合

例えば、「樹脂組成物を硬化させた物」（経時的な要素あり）と「樹脂組成物を硬化した物」⁽⁶⁾（経時的な要素なし）のいずれも、「硬化」という製造方法が記載されていることは否定できないように思われるし、経時的な要素の有無で明確性の要件に違いがあるようにも思われない。「樹脂組成物を硬化した物」との表現の例の場合、当業者に最終的な物の構造が理解できるものであるから、明確性要件が否定されるべきではないように思われる。

他方、経時的な要素を含まないとしても最終的な物の構造が不明である場合には、明確性要件が否定されるべきであると考えられる。例えば、「健康維持と旨さ及び販売促進性に優れるジャム」の発明の審査⁽⁷⁾において、「・・・煮熟させて生成される（ジャム）」とのクレームを、「粉碎煮熟された着色副素材・・・（が配合されてなるジャム）」とした補正について、PBPクレームであるとして拒絶理由を通知している。「煮熟」の程度によりジャムの構造（水分量や成分の状態）は異なるのであるから、当該クレームは、物の最終的な構造が不明であると言わざるを得ない。よって、「経時的な要素」があるかどうかに関わらず、このような場合には明確性の要件が否定されるべきであり、当該事件の審査結果は妥当であると考えられる。

(4) PBPクレームと副産物の問題

本件最判は、PBPクレームの技術的範囲について、「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。」と判断し、いわゆる「物同一説」の立場を明確にした。すなわち、例えば、「製法 A による化合物」との PBPクレームの技術的範囲は、製造された化合物が同一である場合には、「製法 B による化合物」にも及ぶとするのである。

しかしながら、現実には、ある製法で物を製造した

場合、主成分とともに副産物も製造されることも一般的なのではないかと思われる。例えば、製法 A で製造される物が、主成分「 a 」と副産物「 β 」である場合（下図(1)）、「製法 A による物」との PBPクレームが特定する物は、「 a 」だけか、それとも「 $a + \beta$ 」なのかが問題となる。



(図 1 副産物とプロダクト・バイ・プロセス・クレームの関係)

この場合、主成分が a である以上、「製法 A により製造された物」との発明の技術的範囲は、主成分 a に限定されると解釈する余地があるかもしれないが、化学の分野で、微量な添加物（化合物）が、全体の特性に影響を与えることは稀ではないから、主成分だけに限定する理由がないように思われる。

仮に、PBPクレームを「製法 A により製造された a 」と記載した場合、そもそも主成分 a の構造が判明している場合、主成分 a の構造に基づく物の特許を取得すれば良いのであり、「製法 A」の限定を入れる必要はないはずである。にもかかわらず、PBPクレームになっている以上、主成分 a の構造が判明していないか、主成分 a とともに未知の要素（例えば、副産物 β ）が加わることにより、新たな作用効果を奏するものとして発明が成立しているはずであり、発明の範囲は不明確と言わざるを得ない。

また、仮に、「製法 A により製造された a 」とした場合には、明細書の詳細な説明と特許請求の範囲に記載された発明との齟齬が生じる可能性も考えられる。例えば、明細書の詳細な説明において、製造 A で製造された物全体の作用効果を確認しているに過ぎない場合、詳細な説明（ $a + \beta$ ）とクレーム（ a ）の範囲は食い違うこととなる。

よって、主成分「 a 」についてだけ、PBPクレームによる特許を取得したい場合には、「製法 A」だけでなく、主成分 a のみを精製する手順を製造方法に付加する必要がある。すなわち「製法 A 及び精製方法 C により製造される物」とする必要があると考える。

このように当該製法によって、多数の副産物ができるような場合には、PBPクレームの技術的範囲は不明瞭であり、その点でも明確性の要件を充足しないように思われる。

(5) 「製造方法+既知の物質のクレーム」と技術的範囲

本件最判における対象特許の特許請求の範囲の記載(クレーム)は、下記のようなものであった。

「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。]

前記クレームのうち、「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」という部分は、その構造が既に知られているものである⁽⁸⁾。よって、前記PBPクレームの製法によって製造される物が「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」と同一であるとすれば、そもそも前記製造方法には、なんらの技術的意義も有しないということになる。

本件最判と同日に言い渡された最高裁判決⁽⁹⁾(以下、「本件別最判」ともいう。)は、発明の要旨について、「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、その特許発明の要旨は、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確定されるものと解するのが相当である。」とする。

よって、PBPクレームで記載された物の最終的な構造が既知の場合(本件最判の場合など)、PBPクレームは、製造方法の一例を示したに過ぎず、発明の要旨認定に影響しないから、結局、PBPクレームで記載された物には、新規性がない(特許法29条1項各号違反)ことになる。

(6) 明確性要件を欠くPBPクレームの限定的な解釈に関する提言

筆者は、PBPクレームに関する本件最判の定義を尊重したとしても、原則、PBPクレームは明確性要件に違反するとの蓋然性が認められるだけで、PBPクレームの具体的な記載から、当業者が製造される物の最終的な構造や特性を理解できることを主張立証できた場合には、当該クレームに関しては、明確性の要件は充足されると判断されるべきであると考えられる。

3 不可能・非実際的な事情により「明確性の要件」は充足されるのか

(1) 本件最判の認定に対する疑問

本件最判は、「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解するのが相当である。」とする。

この「不可能・非実際的な事情」について、千葉勝美裁判官は補足意見において、「ここでいう『不可能』とは、出願時に当業者において、発明対象となる物を、その構造又は特性(発明の新規性・進歩性の判断において他とは異なるものであることを示すものとして適切で意味のある特性をいう。)を解析し特定することが、主に技術的な観点から不可能な場合をいい、『およそ実際的でない』とは、出願時に当業者において、どちらかといえば技術的な観点というよりも、およそ特定する作業を行うことが採算的に実際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、技術の急速な進展と国際規模での競争の激しい特許取得の場面においては余りにも酷であるとされる場合などを想定している。特に、後者については、必ずしも一義的でないため、実際上どのような場合がこれに当たるかは、結局、今後の裁判例の集積により方向性が明確にされていくことになろう。」と述べられる。

確かに、「不可能または実際的でない事情」がある場合、発明者に過度の負担を要求することになり、「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」とすべきではないのではないかとの最高裁の問題意識には賛同する。

しかし、「明確性要件」は、クレームと詳細な説明の客観的な記載の問題であって、発明や発明者側の事情として、「不可能・非実際の事情」があったとしても、「『発明が明確であること』という要件に適合する」との結論には到達し得ないと考える。

明確性要件（特許法 36 条）が要求される趣旨について、本件最判は、「特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ（特許法 1 条参照）、同法 36 条 6 項 2 号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは、この目的を踏まえたものであると解することができる。」とする。すなわち、明確性要件は、第三者に発明の内容を把握させるという点を満足させているかという極めて形式的な要件である。それゆえ、願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ（特許法 70 条 1 項）、かつ、同法 29 条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定されるという役割を有しているものである⁽¹⁰⁾。

本件最判が指摘するように「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は、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、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、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的でない場合もあり得るところである。」の不都合が生じることは否定しない。

しかしながら、かかる場合、「明確性の要件が満たされなくても許される」とするならばともかく、かかる事情があることで「『発明が明確であること』という要件に適合する」という結論にはなりえないように思われる⁽¹¹⁾。さらに、仮に、本件最判が、「不可能または実際的でない事情」がある場合に明確性要件を免除するという趣旨であるとしても、明確性要件を欠くままの特許権を世の中に放置することは、第三者に極めて

大きな不都合を生じられるものであり、許されるべきではないと考えるし、後述するとおり明確性要件を満たさない PBP クレームを取って許容する実益はないと思われる。

（２）「不可能」な場合

ア 「不可能」な場合の権利行使の範囲と明確性要件を放棄する必要性

出願時に当業者において、発明対象となる物を、その構造又は特性を解析し特定することが、主に技術的な観点から不可能な場合、そもそも PBP クレームを認める実益はあるのであろうか。

かかる事情においては、PBP クレームは、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⁽¹²⁾。すなわち、被疑侵害者の製造・販売している物品（以下、「被疑侵害物品」ともいう。）が、PBP クレームに記載された物の最終的な構造と同一であるかどうかの判断は、PBP クレームに記載された発明の構成と被疑侵害物品の構造を比較して判断されるものであるから、物の最終的な構造を表現することが不可能な場合、権利行使することは現実的に不可能ではないかと思われる。他方、被疑侵害物品が、PBP クレームに記載された製法と同一の製法で製造されている場合には、物の最終的な構造を比較するまでもなく、被疑侵害物品は、PBP クレームに記載された「物」と同一の構成を有していると評価されるから、このような場合には権利行使を認めても問題はないように思われる。

このように、発明された物の最終的な構造を表現することが技術的に不可能な場合、当該 PBP クレームについて権利行使ができるのは、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の限度までであるから、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ように思われる。

イ 物の最終的な構造及び特性が「多様に変化」する場合

本件最判は、不可能・非実際の事情について、「その具体的内容、性質等によっては、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、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現実的でない場合もあり得るところである。」と指摘する。

前記指摘は、解析することは技術的に不可能であるとして、何らかの一定の「構造や特性」があることを前提としているものと思われ、構造や特性が「多様に変化する場合」を含むべきではないように考える。多様に変化するPBPクレームを「不可能・非実際の事情」の名のもとに許容すれば、発明の外縁の不明な特許権が乱造されることになり、本件最判が指摘した明確性要件を満たさないPBPクレームを排除すべきであるとの趣旨を根底から失わせるように思われる。

この点、特許庁の参考例⁽¹³⁾によれば、「請求項に記載された製造方法に種々の具体的態様によって、製造される物の構造又は特性の具体的態様も多様に変化し、かつ、それらを具体的態様を包括的に表現することができない」場合を、「不可能・非実際の事情」に該当するとするが疑問がある。具体的な審査においても、「・・・重量割合で混合し、この全体量に対して45乃至55重量%割合で砂糖を添加のうえ煮熟させて生成される、健康維持と旨さ及び販売促進性に優れたジャム」との出願⁽¹⁴⁾に対し、「補正等の示唆」において、「不可能・非実際の事情についての意見書等による主張・立証（例えば、「煮熟すると、重量割合が添加・混合時とは変わってしまうため、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又はおよそ非現実的である。」等。）」をすることが示唆された例がある。しかしながら、かかる特性を有するジャムには、適切な範囲の「煮詰める程度」があるはずであり、それすら特定しないのであれば、もはや発明として完成しているとは言い難いのではなからうか。

ウ 特性が「人の主観に依拠する指標」である場合

また、特許庁の前掲の参考例には、「『嫌みのない自然な香り』というのは、人間の主観に依拠する指標であるため、定量的に数値範囲等で表記することはできません」などとする場合も「不可能・非実際の事情」が認め得る例であるとされている⁽¹⁵⁾。しかしながら、「嫌みのない自然な香り」の判断基準が明確でないならば、当該発明は不明確であると言わざるを得ず、人の主観に依拠する指標であることは、これを不問にす

るだけの説得的な理由はないと考える。逆に判断基準があるならば、当該判断基準で特性を特定すれば足るのであるから、PBPクレームを認める理由もないように思われる。

(3) 非実際の事情がある場合

本件最判は、「特許出願の性質上、迅速性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現実的でない場合もあり得るところである」とし、かかる場合（非実際の事情がある場合）には、「『発明が明確であること』という要件に適合する」といえると判断する。

しかしながら、発明が明確であるかどうかは、特許請求の範囲や発明の詳細な説明に接した業者が、当該物の構造や特性をそれ以外の物と区別できる程度に理解できるという客観的な判断であるから、出願時や発明者の事情が考慮されるとしても、明確性要件に適合するかどうかの判断が変わるものではないと考える。

(4) 不可能・非実際の事情についての現状

不可能・非実際の事情については、審判段階で出願人にどの程度の立証を求めるかは、本件最判の千葉勝美裁判官の補足意見では「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」と楽観的であるのに対し⁽¹⁶⁾、山本庸幸裁判官の意見では「限りなく不可能と同義ではないかと考える」⁽¹⁷⁾とされる。

筆者は、本件最判の「不可能・非実際の事情」の要件は、これにより明確性要件を満たしたとして特許査定されるとしても、その立証が困難であることから、出願人の多くは選択しないと考えていた。しかしながら、近時の調査によれば、PBPクレームの拒絶理由に対する出願人の対応において、「不可能・非実際の事情」を主張した割合は、全体の8%に達するとの報告がある⁽¹⁸⁾。また、同報告では、出願人の「不可能・非実際の事情」の主張に対し、特許庁は、これらを証する書類の提出など具体的な立証なく特許査定に至っているとす。仮に、当該特許が権利行使の段階に至れば、被告から、明確性要件違反に基づく無効理由の主張がなされると思われるが、その際に、特許権者としては、「不可能・非実際の事情」をどのように主張立証するのか強い関心がある。特に、被告製品が、PBPクレームの製法と異なる製法で製造されている場合、被

告製品の構造が主張立証できるならば、PBPクレームで記載された物の構造を記載するのが「不可能」とは言えないし、経済的な事情から「非実際の事情」があると主張しても、被告製品の構造が分析できている以上、原告（特許権者）にPBPクレームで記載された物の構成を記載する非実際の事情があると立証することは、極めて困難ではないかと考える。

（５） PBPクレームと明確性要件の調整に関する提言

本件最判が、PBPクレームを許容すべき根拠とする問題は、「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は、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、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、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实际的でない場合もあり得る」ことであるが、かかる問題は、いずれも発明後早期に出願しなければならないという点にあり、「特許出願時点」の問題に過ぎない。

他方、出願時点でそのような事情があるとしても、特許請求の範囲の記載が明確性要件を欠くまま権利行使を許容すべき理由はないように考える。そして、出願から権利行使までに十分な時間があることを鑑みれば、権利行使の段階までに、出願人（特許権者）に対し、物の構造や特性を特定することを要求しても、過酷とは思われない。

すなわち、早急に特許出願をしなければ、世界的な競争に打ち勝てないという事情を重視して、出願時点では「明確性要件」は後退させ、先願の地位を確保させ、新規性・進歩性の判断で不利益を被らない地位を確保すれば、本件最判が指摘する問題は解消されたと考える。そして、権利行使の為には、物の具体的な構成や特性を特定することを要求し、出願後の特許出願人に対し、PBPクレームで記載された物の具体的な構成の研究を促し、PBPクレームで記載された物の具体的な構造や特性が判明した時点で、具体的な構造への補正を許容すべきと考える。

なお、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、原則どおり明確性要件を欠くとして、権利行使は許されないとすべきと考える。このようにしないと、第三者は、PBPクレームに係る発明の範囲を把握できないままとなり、不当に抑圧される可能性が否定できないからである。

このように考えた場合、出願当初の明細書に物の具体的な構造や特性が記載されておらず、新規事項の追加になるとの批判が予想される。しかし、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⁽¹⁹⁾、新規事項の追加に該当しないと考える。また、かかる考えの方がそもそも「不可能・非現実的事情」があれば、明確性要件が満たされると考えるよりも、特許法36条の規定に即しているのではないだろうか。

４ 補正・訂正

（１） 「物」の発明から「方法」の発明へ補正に関する従前の考え方

知財高判平成19年9月20日⁽²⁰⁾は、補正前に「…光学ガラス基板上に所望の溝深さの回折格子溝を直接刻線してなるホログラフィック・グレーティング」と記載されていた請求項（補正前請求項1）を、「…ホログラフィック・グレーティング製作方法」とする補正を却下したうえで不服査定に対する不服審判請求が成り立たないとした審決の取消訴訟において、「発明の 카테고리によって、法律効果が異なることは前記1のとおりであるから、発明の 카테고리を『物の発明』から『方法の発明』に変更することは、『物の発明』として請求していた権利とは異なる効果を有する別の権利を請求することにほかならない。したがって、本件補正は、特許請求の範囲を変更するものであり、特許法17条の2第4項各号のいずれにも該当しない」と判断し、原告の請求を棄却した。

当該知財高判では、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれていることは、発明の カテゴリ

リーが『物の発明』であることを意味し、たとえ製造方法の記載が含まれていても『方法の発明』ではないし、また、『物の発明』かつ『方法の発明』ということもできないから、補正前請求項1がプロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれていることは、上記の結論を左右するものではない。」と判断している。

当該知財高判は、物の発明から方法の発明に補正することが、異なる発明となるかどうかを判断しているものの、補正前後の発明の具体的な課題や作用効果を分析しているわけではなく、「物の発明」「方法の発明」という抽象的な法的性質のみから判断されているように感じられる。そのうえで、PBPクレーム（物の発明）には「方法の発明」が包含されていないから、特許請求の範囲の減縮に該当しないと判断したように思われる。それゆえ、方法の発明への補正は、特許請求の範囲を変更するものであり特許法17条の2第4項各号⁽²¹⁾のいずれにも該当せず、許されないことと判断されたものとする。

(2) 本件最判における千葉勝美裁判官の補足意見

本件最判は、前掲知財高判の判断については、何ら言及していない。しかしながら、本件最判の千葉勝美裁判官の補足意見には、「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。」とあり、「(PBPクレームの)物の発明」から「方法の発明」への訂正が、許容される余地があることを指摘した。

(3) 方法の発明への補正

特許庁は、PBPクレームを「方法の発明」に補正することは、「明瞭でない記載の釈明」に該当し許容される旨公表する⁽²²⁾。本件最判が、PBPクレームが明確性要件を欠くと判示する以上、当該解釈は妥当であるとする。現実の審査実務でも、PBPクレームと判断されたクレームを物を生産する方法の発明に補正することで特許査定された例は多い。例えば、「ジカルボニル化合物がpH6~14の範囲内の緩衝液に溶解され

る・・・トキソイド」とのクレームが明確性要件に違反するとの拒絶理由通知が發送された後、「 α -ジカルボニル化合物が、pH6~14の範囲内の緩衝液に溶解される、請求項1~3のいずれかに記載の方法」と補正して特許査定された事例⁽²³⁾がある。

(4) 物の発明への補正

特許庁の審査ハンドブックには、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当する具体例の補正例について、方法の発明への補正のみを公表しているが、PBPクレームを「物の発明」として補正・訂正することも当然に許容されると考える。補正の事例では、「請求項1~5のいずれか1項に記載の組成物でコーティングされたフィルムコーティング錠剤」を「請求項1~5のいずれか1項に記載の組成物からなるコーティングフィルム層を有するフィルムコーティング錠剤」とする補正により特許査定された事案⁽²⁴⁾、「単位投与形態で製剤化される、請求項1~15のいずれか一項に記載の錠剤」を「単位投与形態である、請求項1~15のいずれか一項に記載の錠剤」とする補正により特許された事案⁽²⁵⁾がある⁽²⁶⁾。

(5) 訂正

訂正要件については、補正の要件と異なり「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない」(特許法126条6項)との条項があることから、PBPクレームを「方法の発明」や「物の発明」に訂正することが許されるかが別途問題となる。

この点、特許庁は「訂正審判・訂正請求Q&A」において、「訂正審判におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの取扱いについては、法令に基づき、事案に応じて審判合議体としての判断を審決の中で示していきます。」とするが、平成27年10月23日の審査便覧の改訂において、「請求項に係る発明の категорияや対象の変更」を特許請求の範囲を変更するものとしていたものを改訂し、変更する場合を「『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」に限定した(審判便覧16版 38-03)。これにより、「物の発明」であるPBPクレームを「方法の発明」に訂正することが、特許請求の範囲の変更には該当しないものとする途を開いた。

さらに、「定着部材及び定着装置」の発明に関する訂

正審判事件⁽²⁷⁾では、訂正前請求項と訂正後の請求項を詳細に比較し、「訂正前請求項1発明と訂正後請求項1発明の課題には、何ら変更はなく、訂正前請求項1発明と訂正後請求項1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、訂正後請求項1発明の技術的意義は、訂正前請求項1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。」と判断し、特許法126条6項の規定に適合すると判断した。なお、PBPクレームを物の発明に訂正することについても同様に認める審決がなされている例がある⁽²⁸⁾。

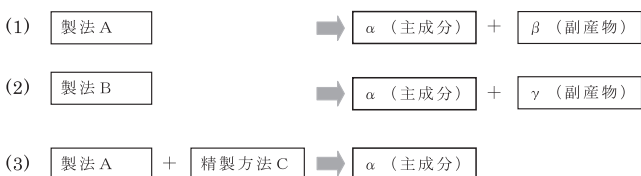
訂正前の発明と訂正後の発明を具体的に比較し、課題や課題解決手段を比較することで、明確かどうかを判断する主張は、妥当であると考ええる。

5 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使

(1) 物同一説とPBPクレーム

本件最判は、PBPクレームの技術的範囲について、「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。」と判断し、いわゆる「物同一説」の立場を明確にした。すなわち、例えば、「製法Aによる化合物」とのPBPクレームの技術的範囲は、製造された化合物が同一である場合には、「製法Bによる化合物」にも及ぶとするのである。

しかしながら、前述のとおり、現実には、ある製法で物を製造した場合、主成分とともに副産物も製造されるのではないかとと思われる。例えば、製法Aで製造される物が、主成分「 α 」と副産物「 β 」であり（下図(1)）、製法Bで製造される物が、主成分「 α 」と副産物「 γ 」である場合（下図(2)）、「製法Aで製造された物」というPBPクレームの技術的範囲は、「製法Bで製造される物」（ $\alpha + \gamma$ ）にも及ぶのであろうか。



(図2 副産物とプロダクト・バイ・プロセス・クレームの関係)

前述のとおり、「製法Aで製造された物」という

PBPクレームの技術的範囲は、上記の例では「 $\alpha + \beta$ 」と判断すべきであり、「製法Bで製造された物」である「 $\alpha + \gamma$ 」は、その技術的範囲に属しないと判断せざるを得ないと思われる。仮に、主成分 α の構造や特性が不明確であるものの主成分のみについて権利を取得したい場合には、「製法Aで製造された物」という特定だけでなく、主成分のみを精製する手順を製造方法に付加し、「製法A及び精製方法Cにより製造される物」と特定するべきであると考ええる。

(2) 物の最終的な構造を表現することが「不可能」な場合

PBPクレームで記載された物の最終的な構造を表現することが不可能な場合には、そもそも、権利行使をすることが極めて困難であると思われる。すなわち、被疑侵害物品が、PBPクレームで記載された物の最終的な構造と同一であるかどうかの判断は、PBPクレームで記載された発明の構成と被疑侵害物品の構造を比較して判断されるものであるから、物の最終的な構造を表現することが不可能な場合、権利行使することは現実的に不可能であろう。もっとも、被疑侵害物品が、PBPクレームと同一の製法で製造されている場合には、物の最終的な構造を比較するまでもなく、PBPクレームで記載された発明のすべての構成を充足すると評価されるから、このような場合には、権利行使を認めても問題はないように思われる。

よって、「不可能」な場合のPBPクレームは、権利行使の場面において、方法の発明と異ならないように思われる。

(3) 物の最終的な構造を記載することに「非実際の事情」がある場合

物の最終的な構造を記載することに非実際の事情がある場合、特許権者が権利行使をする時点においても、PBPクレームに記載された製法で製造された物の構造が明らかになっていない場合、当該PBPクレームで記載された物と、被疑侵害物件との対比は不可能である。よって、この場合、PBPクレームに記載された製法以外の製法で製造された物に対しても権利行使をすることは不可能であると考ええる。

他方、権利行使の段階で、PBPクレームで記載された物の構造や特性が判明している場合、出願当時に構造や特性を特定することが困難な非実際の事情があ

ることを立証することは困難ではないだろうか。この場合、権利行使においては、物の構造や特性を具体的に示す補正や訂正を検討する必要があるように思われる。

(4) PBP クレームと均等論

クレームに記載された製法と被疑侵害物品の製法が僅かに異なる場合、物を製造する方法の発明とした場合と比較して、不可能・非実際の事情により許容された PBP クレームの方が、均等論において有利になるのであろうか。

物を製造する発明の場合、発明の作用効果は、物の製造に関する歩留まりの向上や経済性の向上などとなりやすく、製造された物の特性を作用効果とすることは一般的に困難なように思われる。仮に、製造された物の特性を作用効果とする場合にも、特定の製法によるものが当該作用効果を実現する構成⁽²⁹⁾となり、発明の本質的部分と評価される可能性が高いように思われる。よって、製法が異なる場合、当該相違点は、本質的な部分であるとして均等の第一要件が否定され均等論が認められ難いように思われる。

これに対し、PBP クレームの場合、製造方法に拘泥されず最終的に製造された物（物同一説）が発明の本質的な部分となる結果、製法が僅かに異なる場合は問題とならない。しかしながら、PBP クレームに記載された物の構造や特性が技術的に特定不可能であれば、製造方法が異なる物の構造が同一であることや相違点を具体的に特定することができないこととなる。よって、均等論を主張できる余地がないように思われる。

また、PBP クレームに記載された物の構造や特性を特定することに非実際の事情がある場合には、その後、物の構造が判明したとしても、発明の課題解決のための技術手段としての「構造部分」を特定するのは困難であると思われる。少なくとも、明細書において作用効果を奏する構造は記載されていない以上、やはり均等の第一要件を主張立証することは困難であるように思われる。

以上から、PBP クレームで記載された場合も、均等論の適用においては、大きな差異は生じないように思われる。むしろ、本質的部分が明確である点で、方法の発明の方が、均等論を主張できる余地は広いのかもしれない。

6 今後の出願業務についての提言 ～まとめに代えて～

これまで述べてきたとおり、最高裁が PBP クレームを否定するのは、PBP クレームにおいては、最終的な物の具体的な構造や特性が、第三者に明確でないためであり、そこに経時的な要素があるかどうかなどといった形式的な問題を云々している訳ではないように思われる。

また、最高裁は、不可能・非実際の事情がある場合には、PBP クレームの明確性要件を不問に付すると言及しているが、特許法 36 条が改正されたわけではなく、また、そもそも不可能な場合に、PBP クレームで記載された方法以外の製造方法で製造された物が、PBP クレームで記載された物と同一であることの立証は不可能と思われるし、非実際の事情についても、第三者の不測の損害を鑑みれば、今後の実務においては、明確性要件を不問にするような極めて特別な事情がある場合しか認められないのではないかとと思われる。

よって、出願業務においては最終的な物の構造及び特性を明確にする最大限の努力を払うべきであると考えられる。これが不可能な場合には、物のクレームとしての PBP クレームは権利行使が極めて困難であるから、物の製造方法の発明として権利化することが妥当であると思われる。また、「非実際の」場合には、PBP クレームとして許容されても権利行使において困難が予想されるから、取り敢えず、PBP クレームで出願した後、研究や分析を継続し、構造や特性を確定した上で、前記出願を基礎出願とする優先権主張を利用した出願を検討すべきであると考えられる。

さらに、最高裁は、PBP クレームが明確性要件を満たさないことを議論の前提にするが、最判の PBP クレームの定義はあまりに広範であり、今後、明確性要件を充足する「その物の製造方法が記載された表現」が許容される可能性があるように思われる。この点、特許庁が「経時的な要素」を含まない製造方法の表現であっても、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（溶接・ろう付け・研削）を利用する場合には、最判における「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しないとすることは、最判の PBP クレームの定義を限定的に解釈する試みとも評価できる。

PBPクレームに有益な部分があることは否定できないのであるから、実務者としては、PBPクレームを利用しながらも明確性要件を充足させるような試みに取り組むべきであろう。

(参考文献)

- (1)平成27年6月5日最高裁(二小)判決・平成24年(受)第1204号・民集69巻4号700頁
- (2)特許庁が平成27年7月6日付で公表した「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」の別紙1「『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』に該当するか否かの当面の判断」
- (3)この例は、特許庁が平成27年7月6日公表の「当面の審査の取扱い」では、「その物の製造方法が記載されている場合」に「該当する場合の例」とされていたが、その後、平成28年3月30日公表の「審査ハンドブック」では、「該当しない例」とされた。
- (4)特許庁 Vol.69 No.2 93頁「記載要件－実際可能性とサポート要件の関係、併せてプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて」において、筆者は、設案裁判官に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを限定的に解釈する余地を質問したが、設案裁判官は消極的な考えであった。
- (5)特許庁が平成27年7月6日付で公表した「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」の別紙1
- (6)特許庁の「当面の審査の取扱いについて」において「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しないとされている例である。
- (7)特願2013-172687「健康維持と旨さ及び販売促進性に優れたジャム」
- (8)本件最高裁の事案においても、対象特許の出願時の請求項4は、「0.5%未満のブラバスタチンラクトン及び0.2%未満のエピブラバを含む、請求項1に記載のブラバスタチンナトリウム。」(請求項1は「実質的に純粋なブラバスタチンナトリウム。」であったが、審査過程で進歩性がないとして拒絶理由通知を受けて、補正により削除されている。
- (9)平成27年6月5日最高裁(二小)判決・平成24年(受)第2658号・民集69巻4号904頁
- (10)最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集第45巻3号123頁参照
- (11)前田健「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」AIPPI(2015) Vol.60 No.8 713頁は、「本最高裁判決は、物同一説で解釈されるPBPクレーム一般は明確性要件を欠いているが、不可能・非実際の事情があるときには特にPBPクレームを認めるべき必要性があるので、明確性要件を特別に不問に処するという論理を取っているように思われる。」とする。
- (12)松本司・白波瀬文吾「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」知財ふりすむ vol.13 No.156 29頁も、「物質の構造、特性等の同定が技術的に不可能であるか、経済的にも非実際の

あるから、結局は、製法が同じことを立証するしかないように思える。」とする。

- (13)平成27年11月25日付「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・参考例3
- (14)特願2013-172687「健康維持と旨さ及び販売促進性に優れたジャム」
- (15)参考例4
- (16)本件最判の千葉勝美裁判官の補足意見では「本当に『不可能であるか、又はおよそ实际的でない』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。」とされる。
- (17)山本庸幸裁判官の意見では「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(以下「不可能非実際の基準」という。)という多数意見の基準に基づいて行う作業や立証は、決して容易なものではなく、むしろそのような作業や立証を考えること自体が現実的ではないように思えてくるが、絶対にできないという確証もない。他方でそのようなことに時間をとられては、先願主義の下で世界の他の出願人との熾烈な競争に後れを取ってしまうので、特許出願が急がれる。そういうことで、構造や特性で当該物を表現できず、さりとてこれでよいという確証もないまま、PBPクレームの形式で出願に踏み切るものと思われる。そうすると次に、審査・審判段階で不可能非実際の基準が拒絶・無効理由になるかどうか審査等されることになる。しかし、この不可能非実際の基準というものが、ともかく余りに曖昧で漠然とした掴みどころのないものであることから、私の見るところ、安定的かつ統一した運用・解釈は非常に難しいのではないかと考える。しかも、「不可能であるか、又はおよそ实际的でない」というのは、誰がどういう基準でいかに判定するかが全く明らかにされていない以上は、限りなく「不可能」と同義ではないかと考える。」とされる。
- (18)弁理士会H27年度バイオライフサイエンス委員会第一部会「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査・運用等についての調査、研究及び提言」
- (19)
- (20)知財高判平成19年月20日・平成18年(行ケ)第10494号〔ホログラフィック・グレーティング事件〕
- (21)平成14年改正前特許法17条の2第4項は「前項に規定するもののほか、第一項第二号及び第三号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
 - 二 特許請求の範囲の減縮（略）
 - 三 誤記の訂正
 - 四 明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）」
- (22) 特許庁「当面の審査の取扱いについて」(3) ⑦
- (23) 特願 2013-519151「トキシド化方法」
- (24) 特願 2011-77387「フィルムコーティング用組成物」
- (25) 特願 2014-178005「併用治療のための錠剤」
- (26) いずれも弁理士会 H27 年度バイオリフサイエンス委員

会第一部の「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査・運用等についての調査、研究及び提言」で取り上げられている事案である。

- (27) 訂正 2016-390005「定着部材及び装置」
- (28) 例えば、訂正 2015-390089「窒化物半導体素子」など
- (29) 知財高判平成 19 年 3 月 27 日〔乾燥機事件〕では、本質的部分を「発明特有の課題解決のための技術手段を基礎づける技術的思想の中核をなす特徴的部分とする」
- (原稿受領 2016. 6. 14)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 須山英明, 本田 淳
記

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守～ 20,000 字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 第 3 事業部 広報・支援室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 掲載基準** <http://www.jpaa.or.jp/?p=9390>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。