



考察
最高裁判決の影響についての
プロダクトバイプロセスクレーム



長谷川 芳樹
所長・弁理士

プロダクト・バイ・プロセスクレーム(以下「PBPクレーム」という。)事件の最高裁判決が特許実務に与える影響は、どの程度のものであるか。判決文(特に、裁判所が公開にあたって下線を付した箇所)を字句通りに解釈する限り、特許実務に与える影響は大きい、と考えられる。本稿の脱稿寸前(7月6日)に、特許庁HPで「PBPクレームに関する当面の審査の取り扱いについて」が公表されたが、不明・未定のことも多々ある。この段階での考察は、突っ込みどころ満載になるかもしれないが、特許実務に与える影響も含めて可能な範囲で探してみたい。

《最高裁判決は2つある》

最高裁第二小法廷では、6月5日に2つのPBPクレームに関する判決が出ている<表1参照>。いずれも、同一特許権に基づく差止請求事件の判決であるが、差止請求された当事者が異なる。発明の技術的範囲の確定が争われて知財高裁大合議判決(平22(知)10043、以下「大合議判決」という。)が破棄されたのが平24(受)1204(以下「最判1204」という。)であり、もう一つ

の平24(受)2658(以下「最判2658」という。)では、技術的範囲に属することについて当事者間の争いはなかった。

本稿の下段には、2つの最高裁判決のポイント(裁判所HPで下線が付されている箇所)と、原審(知財高裁)判決文の対応する箇所を整理する。また、基本的な用語の意味も本稿下段に整理しておくので、参照されたい。

<表1>

最高裁	平24(受)1204	平24(受)2658
知財高裁	特別部平22(知)10043	第1部平23(知)10057
東京地裁	民29部平19(ワ)35324	民47部平20(ワ)16895
主な争点	技術的範囲の確定	発明要旨の認定

最高裁判決のポイントと原審判決

*技術的範囲の確定について

・最高裁平24(受)1204

- (1)「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」(最判1204判決文第3頁最終行~第4頁第2行(裁判所HP公開で下線を付した箇所))
- (2)「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」(最判1204判決文第5頁第12行~第16行(裁判所HP公開で下線を付した箇所))

《PBPクレーム問題の経緯》

これまでのPBPクレーム問題を整理すると、請求項に「製造方法によって生産物を特定しようとする表現」を記載することが広く容認されたのは、平成6年の特許法改正(法36条の記載要件の改正)以降であり、特許審査基準第I部第1章 2.2.2.4(2)には、PBPクレームについて次の記載がある。

「発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。)であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)。(破線は筆者)。

これは、東京高判平11(行ケ)437(異議決定取消請求事件「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」)を受けたものであり、千葉勝美裁

判長は補足意見で「不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合が大きい場合など)」を「不可能・困難・不適切事情」と呼んでいる(最判1204、第89頁、「2(1)」参照)。現在まで特許庁は、物として不明確にならなければPBPクレームの記載を容認する一方で、発明の要旨についてはPBPクレームに記載の製法で限定せずに物同一説で認定し、どちらかと言えば、出願人に対して厳しい立場で新規性・進歩性を審査してきた。要するに特許庁は、PBPクレームの製法的な記載については出願人の意思を尊重する一方で、特許性の審査にあたっては製法的な記載によって進歩性等が緩く判断されることがないようにバランスを取ってきた。

一方、侵害訴訟における技術的範囲の解釈では、PBPクレームに記載の製法で限定する(製法限定説)立場と、その方法により製造され

る物と同一の物に及ぶとする(物同一説)立場があり、裁判所の判断が分かれていた。ただし、物同一説で技術的範囲を解釈した判決例は、真正(または真正に近い)PBPクレームのものが目立つように見受けられる(東京高判平9.7.17「インターフェロン事件」)。

《大合議判決は バランスを取っていた》

大合議判決は、本件発明を不真正PBPクレームと認定した上で、技術的範囲の解釈では製法限定説をとることにより、権利者に過剰保護(第三者に過大な不利益)を与えないようにバランスをとった。その一方で、法104条の3(ダブルトラック規定)による無効の抗弁について触れ、「発明の要旨の認定に際しても特許請求の範囲に記載されたとおりの製造方法により製造された物として、その手続きを進めるべき」(大合議判決文74頁最終段落)として、こちらでも製法限定説を

・知財高裁平 22(㊟)10043

「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の記載がある場合における当該発明の技術的範囲は、当該物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときでない限り、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定して確定されるべきである。」

(最判 1204 判決文第3頁第1行～第5行における原審の要約)

* 発明の要旨の認定について

・最高裁平 24(受)2658

「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」

(最判 2658 判決文第4頁第7行～第13行(裁判所HP公開で下線を付した箇所))

・知財高裁平 23(㊟)10057

「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の記載がある場合における特許法104条の3第1項に係る抗弁の判断の前提となる当該発明の要旨は、当該物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときでない限り、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定して認定されるべきである。」

(最判 2658 判決文第3頁第11行～第15行における要約)

とっている。

大合議判決は、不真正PBPクレームの技術的範囲の確定と発明要旨の認定について、製法限定説で解釈を統一させたわけだが、下記の2点を指摘しておきたい。

第1は、大合議判決はPBPクレームの運用状況に鑑みて、権利者と第三者の利害調整をバランスさせていた、と感じる。PBPクレームは、平成6年特許法改正から20年近くにわたる運用実績があり、クレーム中に製法的記載がされた特許(出願中、審査中、登録済みのもの)の件数は膨大である。

そうであるなら、クレームに記載された製法的限定を記載通りに解釈して発明要旨を認定し、かつ、製法的限定を記載通りに理解して技術的範囲を確定すれば、これまでの運用実績にも馴染み、権利者を過剰に保護したり第三者に過大な損失を与えたりすることもない。

第2は、創英ボイス(前号)でも取り上げた法104条の3(ダブルト

ラック規定)との関連である。特許の有効・無効の対世的な判断は特許庁の無効審判手続で行なわれ、裁判所は侵害訴訟の場面でその有効性を対世的に否定することはできないが、法104条の3は、侵害訴訟において特許無効の抗弁がされた時は、裁判所はその特許が無効にされるべきか否かを判断できる旨を規定している。

このように、裁判所において特許権の侵害と特許の有効・無効性の双方が争われるようになったため、PBPクレームではダブルトラックの下でのダブルスタンダードという厄介な問題が発生した。すなわち、不真正PBPクレームに関する侵害訴訟において、技術的範囲の争いでは製法限定説でクレームが解釈される一方で、無効の抗弁における発明要旨の認定では物同一説でクレームが解釈されることとなると、居心地が良くない。大合議判決は、発明要旨の認定と技術的範囲の確定におけるPBPク

レームの製法的記載の解釈を製法限定説で統一することにより、この居心地の悪さを解消したのであり、千葉勝美裁判長はこれを補足意見で「同法の原則と特許庁の審査実務とを踏まえた現実的な対応を模索した苦心の見解」と評している(最判1204号判決文11頁18行)。

《最高裁判決は卓袱台返し?》

最高裁は、技術的範囲の解釈によって権利者と第三者の利害調整を図るのをやめて、不真正PBPクレームにおける製法限定の記載は明確性の要件(法36条6項2号)に適合しないものとして、特許の有効性そのものを否定した(法36条6項2号は拒絶、異議および無効理由)。大合議判決と真逆の方向でダブルトラック規定の下でのダブルスタンダード問題を解決した、とも言える(最判1204、第6頁、「1(1)」参照)。

平成6年特許法改正から積み上げられてきた20年間分のPBPクレーム特許については、クレーム中の

本件クレームと特許庁の判断

* 本件特許は不真正 PBP クレーム

本件特許(特許 3737801)の請求項1を要約すると、
「次の段階:

- a) …(略)…を形成し、
- b) …(略)…を沈殿し、
- c) …(略)…を精製し、
- d) …(略)…に置き換え、そして
- e) …(略)…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。」

となる。

これは「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」(最判 1204 判決

文第3頁最終行~)に相当する PBP クレームであるが、物(プラバスタチンナトリウム)としての特徴は不純物の量にしかなく、製法的な要件 a) ~ e) が蛇足的に付加されたに過ぎないという点でも、典型的な不真正 PBP クレームである。

* 出願経過と審決取消訴訟で示された特許庁の見解

出願経過を簡単に振り返ると、出願当初の請求項1は製法限定のない物のクレームであったが、進歩性欠如等により拒絶査定された。その後、審判請求に際して物のクレームが削除されて、請求項1が製法要件 a) ~ e) を蛇足的に付加した PBP クレームに補正された後、前置審査で進歩性が認められて特許査定された。

特許庁の運用では、前述の通り PBP クレームは容認しつつ、その発明の要旨については製法で限定せずに物同一説で認定していたのであるから、本件のような不真正 PBP クレームは本来なら進歩性欠如により拒絶されるはずである。

製法的記載が明確性の要件に適合しないため拒絶、異議、無効理由がある、とされるものが頻出する可能性がある。さらに、明確性要件違反を免れ得る真正PBPクレームは、不可能・非実際の事情（「用語の解説」を参照）が存在するときに限られるとしているが、これは従前の不可能・困難・不適切事情の基準を遥かに厳しくしたものであり、そのような事情が存在する場合は極めて少数であると考えられるので、事実上、PBPクレームを絶滅させてしまう判決である。

少し長くなるが、山本庸幸裁判官の意見を引用する（最判1204号判決文18頁17行～19頁4行）。

…（以下、判決文引用）…

多数意見は、「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」として、一見極めて限定的ながらPBPクレームを認めようとしているかのごとくであるが、結局のところ「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」とする。しかしながらこれでは、ほとんどPBPクレームが認められる余地はないのではなかろうか。

…（以上、判決文引用）…

これまでの特許庁の運用実績を根本的に覆し、しかも、20年間分のPBPクレーム特許を事実上絶滅させかねないものとして、最高裁判決は卓袱(ちゃぶ)台返しに値する

といっても良いのではないか。

《判決の影響が及ぶ範囲と補正／訂正》

最高裁判決によれば、クレーム中に製法が記載されたPBPクレームが明確性の要件（法36条6項2号）に適合する場合は、「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」。判決文を字句通りに解釈すれば、バイオ、化学、薬品等の分野は不可能・非実際の事情の主張が可能な場合もあるだろうが、これら以外の多くの分野も含めて、ごく一部を除く大半のPBPクレームが拒絶、異議、無効の理由を持つことになりそうだ。

実務の観点では、どのような場合に発明の明確性（法36条6項2号）が問題となり、どのような補正／訂正が認められるのか／認められないのか、という点が問題にな

本件特許の有効・無効性は特許無効審判とその審決取消訴訟でも争われ、大合議判決と同日に判決が言い渡されている（知財高裁平21（行ケ）10284号）。その訴訟において、特許法180条の2の規定に基づく特許庁長官の意見聴取がなされ、特許庁は本件特許について以下のような意見を述べている。

「イ 審査についての審査基準との整合性

審査官は、拒絶査定において、拒絶理由がある請求項として製造方法の限定のない請求項のみを挙げ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを挙げておらず、さらに、前置審査において、製造方法の限定のない請求項が削除され、プロダクト・バイ・プロセス・クレームのみが特許請求の範囲に記載されることとなった出願について特許査定をした事実が認められる。

しかし、審査基準では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、最終的に得られた生産物自体を意味してい

るものと解して、新規性、進歩性の審査を行うこととなっており（上記(2)イ(イ)参照）、最終生産物が同じであれば、製造方法の限定のある請求項に係る発明も限定のない発明も同じ発明と解して審査を行うことになるから、製造方法の限定の有無によって異なる判断をした審査は、審査基準に則したものであることはできない。そうすると、製造方法の限定がされていることのみをもってその請求項に係る発明の新規性ないし進歩性を肯定した本件特許に係る審査は、少なくとも審査基準に沿うものではない。」（判決文52頁5～19行）。

本件の特許査定が特許庁の審査基準に沿わない処分だったことは明らかだが、現実にはこのような処分事例は少ないだろう。

る。これについては、次の「PBPクレーム問題の仮想事例による補正／訂正の可否の検討」で私見を述べたので、参照されたい。

なお、発明の明確性欠如を理由に無効主張がされた場合の回避策としては、PBPクレームの製法クレームへの訂正が重要になるわけだが、その訂正要件については、これまでよりも緩やかに運用されることになるのではないかと考えて(期待して?)いる。

その根拠は、発明の構成をPBPクレームで表現したことは出願人／権利者の自己責任ではあるが、これまでは特許庁や裁判所で容認されてきた記載形式であるから、記載要件を理由に特許が無効にされてしまうのは問題だからである。この点に関し、千葉勝美裁判長は補足意見の締め括りとして下記のように述べており、示唆に富む(最判1204第13頁第8～18行、破線は筆者)。

…(以下、判決文引用)…

「従前、出願審査の段階では原則として不可能・困難事情の存否を實際上チェックしないまま既に認められ登録されてきたPBPクレームについて、今後、無効審判請求や侵害訴訟の過程での特許無効の抗弁の提出がされることも予想される。しかし、出願時において不可能・非実際の事情の存在を明らかにできないのであれば(それは、構造等で特定できるのにそれをせず、安易に製法により特定したPBPクレームとして出願したということになる。)、それが無効とされても止むを得ないところである。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(法134条の2)や訂正審判の請求(同法1

26条)等を活用することも考えられ、それらが現実にとどのよう^に処理されるかは今後に残された問題であろう。」

…(以上、判決文引用)…

千葉裁判長は、訂正要件を緩和すべし、とまでは言っていないまでも、一定の示唆は与えていると読みたい。

《PBPクレームの仮想事例による補正／訂正の検討》

請求項 A1、A2、B、C は、技術的思想としては共通性を有する発明を、不真正 PBP クレームで物の発明として表現したとき(請求項 A1、A2)、物品の製造方法の発明として表現したとき(請求項 B)、PBP クレームではない物品の発明として表現したとき(請求項 C)の仮想クレームである<表2参照>。

請求項 A1、A2 のようなクレームの記載は、これまで広く容認されてきたが、今回の判決が示す「不

基本的な用語の意味

*PBP クレーム

製造方法(プロセス)によって物(プロダクト)を特定する請求項のこと。特許法上、発明は、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明の3種類がある(特許法2条3項)が、PBP クレームは物の発明に該当する。物の構造によって発明を特定できない(特定しにくい)時、製造方法で発明を特定したのがPBPクレームであり、特許性の判断(発明要旨の認定)や権利範囲の判断(技術的範囲の確定)において、製造方法で限定解釈されるのか否かが問題になる。

*製法限定説、物同一説

請求項に製造方法を記載しているのだから、当然に限定解釈すべきだとも言えるが、物の発明である以上、製法が異なっても製造された物自体が同一であれば同じとも考えられる。製法によって限定して解釈すべきという説を「製

法限定説」、物が同じかどうかのみで判断すべきという説を「物同一説」という。

*真正・不真正 PBP クレーム

PBP クレームには2つの類型があり、知財高裁大合議判決はこれを「真正 PBP クレーム」および「不真正 PBP クレーム」と名付けた。この名称を踏襲するならば、最判 1204 および最判 2658 判決文によれば、真正 PBP クレームは「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」場合(千葉裁判長、山本裁判官らはこれを「不可能・非実際の事情が存在する場合」としている。)であり、不真正 PBP クレームはそのような不可能・非実際の事情が存在しない場合(本件クレームは典型的な不真正 PBP クレームと言える。)である。

可能・非実際の事情」が存在するか否かという基準の下では容認されることはない。

請求項 A1 または A2 で出願係続中／権利化済みの場合には、明確性要件(法 36 条 6 項 2 号)違反で拒絶、異議申立、無効理由が指摘されることになるが、これを回避するためにクレームの補正／訂正を行う場合の問題点を検討する。

*** 請求項 A1 ;**

「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」(最判 1204 判決文第 3 頁最終行～)に相当する PBP クレームである。その理由は、①「…を形成し、…を形成し、…施してなる物品」として、経時的要素で発明の構成が特定されており、②各段落においても、亜鉛層および樹脂層の製法や粗面化の処理方法に関する技術的特徴が付されているからであり、①および②という二重の意味で PBP

クレームであるとも言える。

請求項 A1 は不真正 PBP クレームである。その理由は、発明の構成をその物の構造・特性により説明するにあたって最判 1204 が示す不可能・非実際の事情が存在するとは言えないからである。したがって、請求項 A1 は法 36 条 6 項 2 号の明確性の要件を満足せず、拒絶、異議、無効理由を有している。

*** 請求項 A2 ;**

請求項 A1 と同様に PBP クレームであるが、「…亜鉛層を形成し、…樹脂層を形成し、…粗面化処理を施してなる物品」として、経時的要素で発明の構成を特定するのではなく、「…形成された亜鉛層と、…形成された樹脂層と、を備え、…粗面化されてなる物品」としてプロセスが物の構成要件で説明されている。しかし、これら発明の構成要件を説明する各段落においては、亜鉛層の製法や外周面の粗面化の処理方法に関する技術

的特徴が付されており、樹脂層については「塗布して、硬化させて」ということで動詞を能動態で 2 段階で使って経時的になっているので、請求項 A1 のような二重の意味ではないが、請求項 A2 も PBP クレームである。

請求項 A1 の場合と同様の理由で、請求項 A2 も不真正 PBP クレームであるから、特許法 36 条 6 項 2 号の明確性の要件を満足せず、拒絶、異議、無効理由を有している。参考までに付言すると、請求項 A1 で明確性要件違反を指摘されて請求項 A2 に補正／訂正しても、不真正 PBP クレームであることに変わりはないので拒絶、異議、無効理由は解消されないと思われる。

《請求項 A1 から請求項 B への補正／訂正》

請求項 B は、請求項 A1 の PBP クレームを製造方法のクレームに書き換えたものであり、請求項 A1

*** 発明要旨の認定、技術的範囲の確定**

クレームの解釈は、発明の要旨の認定と技術的範囲(権利範囲)の確定の 2 つの場面でなされる。発明の要旨は特許審査、審判、審決取消訴訟で認定され、発明の技術的範囲は特許侵害訴訟で確定される。

*** ダブルトラック規定**

特許の有効・無効の対世的な判断は特許庁の無効審判手続で行なわれ、裁判所は侵害訴訟の場面でその有効性を対世的に否定することはできない。しかし、特許法 104 条の 3 は、侵害訴訟において「特許が無効審判により無効にされるべきものと認められる」ときは、当該訴訟における特許権の行使は許されない旨を規定している。このため、特許の有効・無効の判断が特許庁(無効審判)と裁判所(侵害訴訟)の双方で争われるというダブルトラックの問題が発生する。

特許法 104 条の 3 (ダブルトラック規定)によれば、侵害訴

訟の場面で無効の抗弁が認められるので、裁判所は発明の要旨を認定して特許の有効性を判断する一方で、発明の技術的範囲を確定して特許権侵害の成否を判断することになる。



に対する明確性の要件違反を回避するための補正案、訂正案の一例である。

補正であれば請求項Bへの書き換えは可能と考えられ、最後の拒絶理由通知に対する補正であっても、明確性要件違反の指摘に対する明瞭でない記載の釈明(法17条の2 5項4号)として認められると思われる。

権利化後の訂正の場合は、これまでの特許実務に従えば特許請求の範囲の変更(法126条4項)になるので認められない。しかし、物のクレーム(PBPクレーム)から製造方法のクレームへのカテゴリの変更ではあるが、実質的には発明が変更されたとは言えないということになれば、訂正要件の解釈(緩やかな解釈)により訂正が認められる余地がある、と考える。

《請求項A2から請求項Bへの補正／訂正》

請求項A2のPBPクレームを請求項Bのような製法クレームに書き

換える補正／訂正は、経時的要素の有無で請求項A1の場合に比べて困難性が増す。請求項A2は、「…形成された亜鉛層と、…形成された樹脂層と、を備え、粗面化されてなる物品」とすることで、①亜鉛層形成⇒②樹脂層形成⇒③粗面化処理というステップの順番、つまり経時的な要素を抜きにして発明の構成要件が特定されているためである。

製法クレームで重要な役割を果たす経時的な要素が、明細書の発明の詳細な説明や添付図面に記載されていた場合は、その記載の範囲内でのクレームの補正も可能になる(訂正は難しいだろう。)が、そのような記載がなければ製造方法のクレームへの書き換えは認められない。

その対応策としては、請求項A2での3つの処理を例えば工程と表現して、「…亜鉛層を形成する工程と、…樹脂層を形成する工程と、…粗面化する工程とを含む物品の製造方法」というよう

に、経時的要素を含まない製造方法への請求項の補正が考えられる。なお、当初明細書には「工程」の用語を記載していなくても、自明な範囲の補正として認められると考えられる。ただし、訂正については、現行の特許庁の運用では、請求項A1から請求項Bへの訂正と同様かそれ以上に困難である。

《請求項A1から請求項Cへの補正／訂正》

請求項Cは、請求項A1のPBPクレームから、①経時的要素を省き、②亜鉛層と樹脂層の製法的な説明を各層の状態を示す表現に改め、③外周面の粗面化の処理方法に関する記載を省くことにより、物の発明として構成要件を記載したものである。

請求項Cは、①経時的要素を省いたことで発明の範囲が実質的に拡張するので、補正については、最後の拒絶理由通知に応答する場合でも認められるとしても、訂正については、現在の特許庁の運用

<表2>

<p>【請求項 A1】 不真正 PBP</p>	<p>円柱形状の基体の一方の端面に無電解メッキで亜鉛層を形成し、当該基体の他方の端面に樹脂を塗布して紫外線照射により硬化させた樹脂層を形成し、当該基体の外周面に粒子状の研削材を衝突させて粗面化処理を施してなる物品。</p>
<p>【請求項 A2】 不真正 PBP</p>	<p>円柱形状の基体の一方の端面に無電解メッキで形成された亜鉛層と、他方の端面に樹脂を塗布して紫外線照射により硬化させて形成した樹脂層と、を備え、外周面は、粒子状の研削材を衝突させることにより粗面化されてなる物品。</p>
<p>【請求項 B】 製造方法</p>	<p>円柱形状の基体の一方の端面に無電解メッキで亜鉛層を形成し、当該基体の他方の端面に樹脂を塗布して紫外線照射により硬化して樹脂層を形成し、当該基体の外周面に粒子状の研削材を衝突させて粗面化させる物品の製造方法。</p>
<p>【請求項 C】 物(非 PBP)</p>	<p>円柱形状の基体の一方の端面に形成された(無電解)亜鉛メッキ層と、他方の端面に形成された(紫外線)硬化樹脂層と、を備え、外周面は、粗面化されてなる物品。</p>

では認められるのは難しい。また、②亜鉛層と樹脂層の製法的な説明について言えば、括弧（ ）で示した「無電解」および「紫外線」は、物の構成要素「亜鉛メッキ層」および「硬化樹脂層」の状態を説明しているだけでPBPクレームに該当しないとして記載が容認されると考えるが、この点に発明の特徴があるような場合は、そのような記載は容認され難いと考えられる。

請求項A1の要件「外周面に粒子状の研削材を衝突させて粗面化処理を施してなる」については、外周面の処理方法(サンドブラスト法)の説明を外周面の状態に書き換えるのが難しく、請求項Cでは、③外周面の粗面化の処理方法に関する記載を省き、単に「外周面は、粗面化されてなる」としているが、これは上位概念化に相当するので、発明範囲の拡張になって現在の運用では訂正は困難だろう。また、外周面の処理方法に発明の特徴がある場合には、新規性・進歩性(法29条1項、2項)の主張が困難になる。なお、例えば「外周面は、粒子状の研削材の衝突による粗面化面である」という表現形式を変えただけの記載が、単なる状態を示すものとしてPBPクレームに該当しないと認定されると、発明の明確性についての問題は解消するので、今後の扱いに注目したい。

《請求項A2から請求項Cへの 補正／訂正》

請求項A2では、もともと亜鉛

層の形成、樹脂層の形成および外周面の粗面化プロセスの相互間で経時的な要素が省かれているので、請求項Cのような物のクレーム形式に書き換えても、①経時的要素を省いたことで発明の範囲が実質的に拡張することはない。

しかし、②亜鉛層と樹脂層の製法的な説明を各層の状態を示す表現に改め、③外周面の粗面化の処理方法に関する記載を省いている点に関しては、請求項A1から請求項Cへの書き換えの場合と同様に、発明範囲の拡張等の問題がある。

《仮想事例の検討のまとめ》

補正の場合には、明細書および添付図面に記載された範囲がベースになるので、クレーム化されていなくても明細書等に記載がある限り、PBPクレームを製造方法に書き換える補正によって明確性要件違反(法36条6項2号)を克服可能である。

最後の拒絶理由通知に回答する場合でも、明確性要件違反の指摘に対する明瞭でない記載の釈明を目的とする補正(法17条の2 5項4号)ということで拒絶を回避できることが多い。

権利化後の訂正の場合には、物のクレームであるPBPクレームを別カテゴリーの製造方法のクレームに書き換えること自体に問題があり、また、発明範囲の変更等となって問題になるが、今後の特許実務の柔軟な運用を期待したいところである。

これについて付言すれば、今回

の最高裁判決は、これまで20年間にわたって容認されてきた不真正PBPクレームが、発明の明確性という記載要件(法36条6項2号)によって無効にされてしまうという卓袱台返しの(異常な?)内容であるから、クレームの訂正要件について今までの運用(波風の立っていない平穏な状況下での運用)に、必要以上にこだわり過ぎるのは実情に合わない(いかなるものか)と考えている。杓子定規な運用ではなく実情に鑑みた運用が求められており、その意味で、今後、多様な訂正実務が積み重ねられて妥当なところに着地してくれることを願いたい。

この点で参考となるのは、知財高裁平18(行ケ)10268号(平19.11.28判決)で示された判断である。これは「自動食器洗浄機用粉末洗浄剤」の訂正審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟であるが、請求項1の「…洗浄器用…」の記載を拒絶理由通知での指摘に応じて「…洗浄機用…」に補正する際に、誤って数値限定の範囲を異ならせてしまったというケースである(請求項1の「0.5重量%以上5重量%以下」の記載を「0.5重量%以下」に誤記して補正し、特許査定されてしまった)。訂正審判では「0.5重量%以下」を「0.5重量%以上5重量%以下」とする訂正は発明範囲の変更として認められなかったが、裁判所は、「本件訂正のように、それが誤記であることが明らかである場合には、その実質を捉えて考察すると、特許請求の範囲の拡張や変更はされていないということが

でき、同法126条4項違反の問題は生じ得ないものというべきである」として審決を取り消した。この事例は、「手続きミスに対する事後回復の可能性に関する一考察」として「知財管理」誌Vol.63 No.2 2012でも紹介・分析されているので参照されたい。

《今後は物チャレンジ +製法クレーム》

製造方法に本質と特徴がある発明については、無理に物の発明としての権利化をしようとせず、しっかりした製造方法の発明として権利化をすることが必要になる。実際には、製法記載を含まない物のクレーム化にチャレンジしつつ、製法発明として過不足のない(余分なプロセスを含まず、足りないプロセスもない)クレームを立てる、という当たり前の出願実務をすることである

特許に関しては、「製法の特許よりも製品の特許の方が強い。製法の特許は弱いから価値が低い」という風説があるが、これは誤った俗説であることを指摘しておきたい。製法特許の効力はその製法により製造された結果物(製品)に及ぶから(法2条3項3号、法68条)、製法クレームの特許の効力と製法的記載を含んだPBPクレームの特許の効力は、本質的に異なるところがなかった。より正確に言えば、大合議判決は発明要旨の認定でも技術的範囲の確定でも不真正PBPクレームについて製法限定説をとっていたから、特許性の判断においても権利範囲の解釈におい

ても製法特許とPBPクレーム(物の特許)の間で差異はなかった。

しかし、実際には広くPBPクレームが使われてきたが、そこには以下のような事情があると思う。

第1は、製法の特許よりも製品の特許の方が強い、という俗説の下で、特許庁や裁判所における処分や判断のブレが出願人・権利者に誤った期待を与えていたのではないだろうか。本件においても、このブレが生じている。特許庁は物同一説で発明要旨を認定するのを審査基準としていたが、本件を特許査定した前置審査では製法限定説で発明要旨を認定し、出願人・権利者に有利となる結果を招いていた(本稿下段の「本件クレームと特許庁の判断」を参照)。

第2は、製法クレームを立てたときに、必要以上に製造プロセスを開示してしまつて製造ノウハウが漏れてしまうリスクに対する危惧から、PBPクレームが利用されやすい傾向があったと感じる。このリスクについては、製造の結果物に製造プロセスの痕跡が残らない製造工程を発明の詳細な説明等で記載する必要が生じたときに記載の程度に留意する、という実務対策で十分に回避可能である。

第3は、製法的記載により構造等が説明しやすく便利な場合が少なくないところから、比較的多くPBPクレーム形式による物のクレームの記載がなされてきた。例えば、仮想事例の請求項A2は、「無電解メッキで亜鉛層を形成」することを発明の要件としているが、無電解メッキとそれ以外(電解メッキ等)と

では、生じる結晶構造や表面状態等が異なっている場合は、①結晶構造については、その構成(例えば結晶格子の形状)で表現できない、②表面状態についても、その構成(例えば細孔密度)で表現できない。そういう場合は、物の構造等を直接的に特定するのではなく、製法的な記載で物の構造等を間接的に特定できるPBPクレーム形式が便利だったと言えるだろう。

今後は、このような場合は発明の構成を特定する用語の吟味により、PBPクレームによらない物のクレームの記載が必要になる。例えば、仮想事例の請求項A2場合は、「無電解メッキで得られた亜鉛層」という言い方ではなく、漢字でつなげて「無電解亜鉛メッキ層」のような熟語のようにしてしまえば、時間軸が消失するように思える(7月6日に公表された審査基準案を参照)。

以上のような観点で「物クレーム」にチャレンジしつつ、対応する製法クレームを立てる、という出願実務が望まれる。繰り返すが、その際に大事なことは、製造方法の発明として過不足のない(余分なプロセスを含まず、足りないプロセスもない)クレームを立てる、という当たり前の特許出願実務である。

《知財高裁・設楽所長の 筋書きがあった?》

今回の判決が日本の特許実務に与える影響は甚大であり、すでに権利化されている不真正PBPクレーム特許については、現状では訂正要件が厳しいことも相俟つて

権利者に不利になるのは間違いな
い。無効審判で明確性要件(法36条
6項2号)違反が指摘されたとき、特
許庁審判および知財高裁はどのよ
うな判断を示すのか、また、特許
侵害訴訟の中で法104条の3(ダブル
トラック規定)に基づく無効の抗
弁がされたとき、東京・大阪地裁
および知財高裁はどのような判断
を示すのか、判決の動向が注目さ
れる。

知財高裁の現所長である設楽隆
一判事は、今回の最高裁判決で破
棄・差し戻された2つの知財高
裁大合議判決の5人の合議体には
加わっていない。その設楽氏は、
別冊ジュリストNo.209(特許判例百
選・第4版)で知財高裁大合議判決の
判例評釈を行っており、また、
「知的財産権 法理と提言」(牧野
利秋先生傘寿記念論文集、青林書院)
でも「PBPクレームの要旨認定とク
レーム解釈についての考察(知財高
裁特別部平成24年1月27日判決を契機
として)」というタイトルの論文を
発表している。

設楽氏の両論文は、いずれも大
合議判決に対して批判的なスタ
ンスで書かれているが、別冊ジュ
リストNo.209、131頁の最終段落には
下記の記述がある(破線は筆者)。

「これまでの裁判例を見る限
り、不真正PBPクレームに関す
る事例が多く、これがこの問題
を複雑にしている大きな要因に
なっていると思われる。また、
不真正PBPクレームについて
は、製造方法の特許発明のほか
に、PBPクレームの物の発明を
特許として認める実益もない

(いずれも侵害訴訟では、相手方の
製造方法の立証が必要となり、特
許法2条3項の実施の規定からみて
も、その権利内容に差異がない)。
これらのことからすると、本判
決を契機として、特許庁の前記
審査基準を改訂するなどして、
物の特定を直接記載することが
不可能ないし困難である場合に
のみ、PBPクレームの特許する
との実務に変えていくのも、事
態の解決方法の一つであるよう
に思える。」

PBPクレームにおける製法的記
載は、従前は「不可能、困難、ある
いは何らかの意味で不適切」な事
情があれば認められるとされてき
たが、これを設楽氏は「不可能な
いし困難である場合にのみ」容認
されるよう厳格化することを提言
していたわけだが、今回の最高裁
判例が「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」としたこと
で、設楽氏の意図は実質的に達成
されたと言えるのではないだろう
か。

最高裁が知財高裁判決を破棄・
差し戻したことにより、年内に
は再び知財高裁で審理が始まるこ
とになる。知財高裁で合議体を構
成する裁判官は判決当時とは入れ
替わっているため、新たな合議体
で審理されることになるが、設楽
隆一所長がどのようなお立場で、
上述したご見解をどのように展開
されていくことになるのか、注目
したい。

余談だが、破棄・差し戻しとい
う多数意見に賛成しつつも、10頁
にわたる意見を述べている山本庸
幸裁判官は内閣法制局長官から最
高裁判事に就任しているが、山本
氏は特許庁で工業所有権制度改正
審議室長を務めた経歴があり、知
財制度の趣旨や意義に通じた方
であろうと推察する。山本裁判官
は、最高裁判例が示した不可能・
非実際の事情がいささか厳しすぎ
る基準ではないのか、また、明確
性の要件を発動して最初から特許
を認めないとする解釈は行き過ぎ
ではないのか、等々の趣旨の意見
を述べており、法104条の3(ダブル
トラック)の問題にも千葉裁判長
の補足意見とは違ったスタンスで
言及している。

山本裁判官の意見は、意見であ
って、法廷意見を構成するもので
はないから、判決を理解するにつ
いて、その直接的な根拠となるも
のではないが、このような意見が
最高裁第二小法廷の4人の合議体
の中に存在すること自体が、PBP
クレーム問題は一筋縄では解釈で
きない難しいテーマであることを
暗示している。

最後に、本稿の執筆に当たっ
ては、創英在籍の弁護士、弁理士ら
と種々議論して得た知見を取り込
んでいるが、本稿で示した多少の
見解は筆者の見解であり、創英と
しての統一見解のようなものでは
ないことを念のため申し添えるも
のです。

以上