

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査の取扱い に関する調査研究^(*)

平成27年6月5日のプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決は、発明の「要旨認定」及び「技術的範囲確定」において、PBPクレームを「真正」と「不真正」で物同一説と製法限定説に解釈を分けるという知的財産高等裁判所の判断を破棄し、「物同一説」を統一的に採用し、「PBPクレームに該当する場合（以下「場合」）」において、発明の明確性要件に適合するといえるのは、出願時において物をその構造又は特性により直接特定することに「不可能・非実際の事情（以下「事情」）」が存在するときに限られると判示した。特許庁は、改訂した「審査基準」及び「審査ハンドブック」においてこの判決を考慮し、今後「審査ハンドブック」において、「場合」及び「事情」の判断事例を充実させていくとしている。この調査研究では、「場合」及び「事情」について、公開情報調査、海外質問票調査及び有識者による検討によって、我が国及び諸外国（欧州特許庁、英国及びドイツ）の状況を把握し、その判断に資する具体例、及びその具体例を審査ハンドブックに掲載するか否かを検討する際の基礎資料を作成した。

I. 序

1. 本調査研究の背景と目的

平成27年6月5日のプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（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：以下、「PBPクレーム」と表す。）に関する最高裁判決¹を受け、特許庁は、平成27年7月6日からPBPクレームに関する当面の審査の取扱いを開始した²。当該取扱いでは、「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」（以下、「場合」という。）は、審査官が「不可能・非実際の事情」（以下、「事情」という。）があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断することとしている。

ここで、「場合」又は「事情」に該当するか否かの判断に資する具体例については、今後の裁判例・審決例等を踏まえて、特許・実用新案審査ハンドブック（以下、「審査ハンドブック」という。）において充実させていくこととされている³。

他方、出願人等にとっては、裁判例・審決例に限らず、当該具体例に関する情報があれば、PBPクレームが不明確であるとの拒絶理由通知を受けた場合等の対応を検討する際に有用であると考えられる。我が国において裁判例・審決例がない状況で、出願人等に対して当該具体例を示し、さらに、それを審査ハンドブックに掲載するか否かを検討するには、諸外国の状況を把握しておくことや、「場合」又は「事情」に該当する具体例としてどのようなものが考えられるのかについて有識者による検討を行うことが必要である。

この調査研究では、諸外国のPBPクレームに関する裁判

例・審決例等を分析し、また、有識者による検討を行うことで、出願人等に対して「場合」又は「事情」に該当するか否かの判断に資する具体例を示すとともに、当該具体例を審査ハンドブックに掲載するか否かを検討する際の基礎資料を作成することを目的とする。

2. 調査研究の実施方法

(1) 公開情報調査

(i) 本調査研究に関する情報の調査

文献等、一般に入手できる各種公開情報を利用して、我が国及び海外主要国の制度及び運用に関して、調査、整理及び分析した。

(ii) 判例調査

欧州特許庁(EPO)、英国、ドイツにおけるPBPクレームに関する審決・判決とその評釈等を含む、文献及び情報を調査した。また、判決の分析結果の取りまとめに当たって、海外主要国(欧州)の特許に関する法令、判例等についての知見を有する弁護士・弁理士の助言を得た。

(2) 海外質問票調査

公開情報調査で抽出されなかった点を中心に質問項目を抽出し、欧州特許庁、英国、ドイツの状況について現地法律事務所に対し質問票による調査を行った。

(3) 委員会による検討

この調査研究に関して、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、この調査研究に関して専門的な知見を有する者（産業界有識者、弁理士、弁護士等）8名で構成さ

(*) これは平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書を基に、知的財産研究所が作成した要約である。

れる調査研究委員会を設置し、3回にわたって議論を行った。委員会では、公開情報調査、海外質問票調査の実施方法について検討し、各調査結果を踏まえて、

① PBPクレームの該当性

・「場合」の判断について、どのような具体例が、審査ハンドブック第II部第2章2204の類型(1-1)、(1-2)、(2)、同2205の類型(i)、(ii)、又は、その他、に該当するか

・類型(2)又は(ii)に該当する具体例として、今後審査ハンドブックへの掲載を検討できるような、特に参考になるものがあるか

② PBPクレームとしての記載が認められるための主張・立証

・「事情」の主張・立証の内容について、発明に係る技術の特性、解析技術の水準、構造又は特性により特定するために要する作業内容等、どのような事項含まれていれば主張・立証が認められるか

・主張・立証の具体例として、今後審査ハンドブックへの掲載を検討できるような、特に参考になるものがあるか
等について議論した。

II. 我が国における「PBPクレーム」の取扱い

1. 概要

この調査研究では、PBPクレーム(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)について検討する。例えば、「製法Xによって得られる製品Y」のようなクレームである。全ての特徴が、出発物質とその反応を「製法」のみで記載される場合もあると思われるが、「構成」等の特徴が記載された上で、その一部が「製法」の表現を用いて特徴付けられる場合もある。

PBPクレームの解釈(発明の要旨認定及び技術的範囲)については、従前から、物同一説と製法限定説が知られており、物同一説では、異なる製法で得られた物であっても、クレーム記載の製法で得られた物と同一の物も含むとして解釈され、製法限定説では、クレームの文言どおりに、クレーム記載の製法で得られた物(製法Xにより得られた製品Y)に限定して解釈される。

2. PBPクレームに関する法令・審査基準等

我が国の特許法36条6項により、「特許請求の範囲」の記載は、「次の各号に適合するもの」でなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

したがって、36条6項2号に従い、特許を受けようとする発明が明確でなければならない。

ところで、特許庁は、「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WG」の第1回会合(平成26年8月22日開催)での検討を踏まえ、「審査基準」を「特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方をまとめたもの」とし、「審査ハンドブック」を「審査業務を遂行するに当たって必要となる手続的事項や留意事項に加え、審査基準で示された基本的な考え方を理解する上で有用な事例・裁判例・適用例を掲載し、その充実化を図る」という方針で、検討を行っていた⁴。同WGにおける検討が続いていた平成27年6月5日に、上記最高裁判決があり、上記審査基準専門委員会WGの第6回会合(平成27年7月3日開催)において「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準の点検・改訂について」が議題となった。検討の結果、特許庁は、この最高裁判決の判示内容を踏まえ、平成27年7月6日付け「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」を公表した⁵。

その後、審査基準専門委員会WGでの検討を踏まえ、平成27年9月16日に、全面改訂された「特許・実用新案審査基準」を公表⁶するとともに、同日付けで全面改訂された「特許・実用新案審査ハンドブック」(以下、単に「審査ハンドブック」という。)も公表⁷した。この改訂された「特許・実用新案審査基準」と「審査ハンドブック」による運用は、平成27年10月1日以降の審査に適用されている。

この改訂「特許・実用新案審査基準」において、PBPクレームに関する部分は、第II部第2章第3節4.3.1、第□部第2章第4節5.に移行され、上記最高裁判所判決の影響を受ける部分に変更されている。

また、「審査ハンドブック」の2203～2205において、上述の「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」の内容を反映する形となっている。

この調査研究は、このような経緯の中で開始され、この調査研究に設置された委員会で、審査ハンドブックに記載されている内容の検討が行われ、V章に記載した検討結果を踏まえて、特許庁は、平成27年11月25日に「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」⁸、平成28年1月27日に「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」⁹をそれぞれ特許庁のウェブページで公表した。

特許庁は、今後、「事情」が認められ得る例の更なる充実や、PBPクレームに該当しない例の更なる充実を含め、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とのことである。

2. PBPクレームに関係する裁判例

(1) これまでの裁判例

最高裁判決までの過去の裁判例の全体の傾向としては、要旨認定においては基本的に物同一説に立ち、技術的範囲においては、多くの裁判例は物同一説に立ちながらも、特段の事情のある場合に製法限定説を採る中、製法限定説を採りながら、特段の事情のある場合に物同一説を採るものが、若干ある。

(2) 平成27年6月5日最高裁判決に至る事件の経緯

(i) 東京地裁平成22年3月31日判決・平成19年(ワ)35324号 特許権侵害差止請求事件で、原告は、特許第3737801号「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物」の特許権者で、被告の特定の医薬品が、原告の特許権を侵害するとして、その製造・販売の差止め、及び在庫品の廃棄を求める請求を行った。

裁判所は、発明の「技術的範囲は、本件特許の請求項1に記載された製造方法によって製造された物に限定して解釈すべきである」とした。

また、(ii) 東京地裁平成23年7月28日判決・平成20(ワ)16895号 特許権侵害差止請求事件では、原告は、被告の該当医薬品の輸入・販売の差止め、及び在庫品の廃棄を求める請求を行った。しかし、上記(i)と異なり、PBPクレームの解釈論については、特に争点とされることなく、裁判所は、進歩性欠如の理由により、「本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものである」とし、請求を棄却した。

一方、上記(i)の被告は、上記特許権について、特許無効審判請求をし、これに対し、上記(i)の原告は訂正請求をして対抗した。特許庁は、訂正を認めた上で、(iii) 平成21年8月25日 審決・無効審判請求2008-800055号において、特許無効審判請求不成立の審決をした。

上記(iii)の審決取消請求が知財高裁になされた、(iv) 知財高裁(第一部)平成24年1月27日判決、平成21年(行ケ)10284号 審判取消事件では、裁判所は、「物の特定を直接的にその構造又は特性によ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ため、製造方法によりこれを行っている」場合を真正PBPクレーム、「物の構造又は特性により直接的に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はいえない」場合を不真正PBPクレームとして場合分けし、本件は、後者であって、「無効と判断することはできないとした審決の結論に誤りはない。」として、請求を棄却した。

上記(iv)の係属中に、上記(i)の控訴審として、控訴人(特許権者)が第一審と同様の請求を行い、原判決の取消し

を求めた(v) 知財高裁(大合議)平成24年1月27日判決、平成22(ネ)10043号 特許権侵害差止請求事件でも、上記(iv)と同様に、真正PBPクレーム及び不真正PBPクレームの場合分けを行い、上記(iv)の審決取消事件と同日に、控訴を棄却する判決を下した。

その後、上記(ii)の控訴審事件である(vi) 知財高裁(第一部)平成24年8月9日判決・平成23(ネ)10057号 特許権侵害差止請求事件でも、「事情」が存在しないとして、「発明の要旨は、特許請求の範囲の記載どおり、製法により製造された物に限定され」として本件控訴を棄却した。

(3) 最高裁判決

上記(v)の上告審である(i) 最高裁判所第二小法廷平成27年6月5日判決・平成24(受)1204号特許権侵害差止請求事件、及び上記(vi)の上告審である(ii) 最高裁判所第二小法廷平成27年6月5日判決・平成24(受)2658号特許権侵害差止請求事件(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸)において、判示事項として、

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いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける特許発明の技術的範囲の確定

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いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件

が、裁判要旨として、

□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いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても、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。

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、又はおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られる。

が示されている。

なお、(ii)の最高裁判決においては、「特許発明の技術的範囲の(は)…確定」を「発明の要旨の(は)…認定」と読み替える。

また、それぞれ、千葉補足意見と山本意見がある。

しかしながら、上告人は、差し戻された知財高裁において請求を放棄する旨を陳述したため、訴訟が終了した。

Ⅲ. 公開情報調査結果

1. 本調査研究に関する情報の調査

「場合」及び「事情」について、資料編に示した参考文献のうち、比較的容易に入手できた文献等において、その文献の筆者が、PBPクレームの類型等について論じている内容、及び「事情」に関連して論じている内容を確認し、引用又は要約の形式で抽出、列挙した。

その多くは、実際の出願や裁判例の事例を論じている。

2. 裁判例調査結果

(1) 裁判例の調査方法

欧州特許庁においては、その審決のデータベースが提供されており、Keywords欄に「product-by-process」を入力して検索すると、平成28年2月29日現在で、約84件が出力される。一方、欧州特許庁が発行している公式審決集“Case law of the boards of appeal of the European Patent Office”において、第Ⅱ部A章7プロダクト・バイ・プロセス・クレームに、様々な観点からの主要な審決が紹介されており、審決集で挙げられている審決等を海外質問票調査の回答も参考にしながら分析した。

英国においては、知的財産庁の決定がそのDB “Results of past patent decisions”にて提供されており、裁判例は、“BAILII Databases”が提供されているが、共に、“product-by-process”というキーワードでは検索結果が得られなかったため、海外質問票調査の回答も参考にしながら、論文等で挙げられている判例を中心に分析した。

ドイツにおいては、連邦最高裁判所及び連邦特許裁判所並びに各州の地方裁判所及び高等裁判所など裁判所ごとにDB提供されており、2000年以降の裁判例については検索可能であり、また、その他の種々DBが提供されている。しかし、連邦最高裁判所の2000年以降の判例を、キーワード「product-by-process」で検索すると4件のみが出力され、また、「product-by-process」と「事情」に相当するドイツ語等を掛け合わせて検索すると0件となってしまったため、海外質問票調査の回答も参考にしながら、PBPに関する論文等で挙げられている判例を中心に分析した。

(2) 裁判例の分析結果

(i) 欧州特許審決

欧州特許の審決において、PBPクレームに関する確立した審決としてT 150/82がある。この審決においては、「(「PBP」クレームとして知られている)それらの製造方法の観点で定義された製品のクレームは、製品自体が、特許性の要件を

満たし、出願において、出願人に、その組成、構造、又は他の検証可能(testable)な要因(parameter)を参照することによって製品を十分定義できるようにする利用可能な他の情報がない場合にのみ許容される。」と判示している(審決T 0320/87においても同趣旨)。

しかしながら、PBPクレームに関する他の審決では、明確性の要件において、「その組成、構造、又は他の検証可能な要因を参照して製品を十分定義できるような他の利用可能な情報が出願にない」という理由で明確性要件違反としているもの以外に、新規性・進歩性の判断における先行技術との相違を明確にするために、PBPクレームが認められているという事例も多く見受けられた。

(ii) 英国裁判例

重要な判決は、Kirin-Amgen Inc and others v. Hoechst Marion Roussel Limited and others, [2004] UKHL 46の上告審判決である。この判決では、PBPクレームの新規性判断を欧州特許庁の法律を適用するとともに、「不可能・非実際の事情」を「製品が異なるが、その相違が実際に組成その他の言及により満足に定義付けられない場合」であると判示した。

Hospira UK Limited v Genentech Inc,の特許裁判所判決では、「EPOの明白なPBPクレームへの対応は今日決着されている。製品を定義する特許権者に開かれている方法が他にない場合、それらは許可(その場合のみ許可)される。」としながら、「事情」が適用されるようなPBPクレームは狭い範囲であることを述べている。

(iii) ドイツ裁判例

ドイツにおいては、「不可能・非実際の事情」が判断された事例は少ない。最も頻繁に引用される判例はBeschluss v. 06.07.1971, Az.: X ZB 9/70 Trioxanであり、「化学物質が製造方法によって特徴付けられている物質クレーム(いわゆるPBPクレーム)は、化学物質の構造式が知られていなくても、確実に確認できる特徴によって化学物質が同定され得なくても、いずれの場合も許可される。」とし、「高分子物質の完全かつ正確な構造の解明が、特許出願の時の認識可能性を閉ざしているか、又は、例えば、個々の事案で、具体的構造がクレームされたポリマーの意図された特性に大きな影響を持っているかが不確かなため、実務上、経済的利益との関係で過度の負担を求める場合、出願人がそれを別の方法で明確に識別できれば、高分子物質が特許保護から除外されない。」「発明の「明確な識別性」の要件の考慮の際、保護が求められているものを顧みないことは許されない。高分子物質が、その時点で、例えば、低分子化学の分野で可能なような正確性を伴って記述されない場合、与えられた事情に従い、実務的要求及び今述べられた要件を考慮して、負担できるように見える程度の正確性のみが求められる。」として「不可能・非実際の事情」を説明している。

IV. 各国・地域におけるプロダクト・バイ・プロセスの取扱い

ここでは、海外質問票調査の現地代理人の回答を掲載している。

1. どのようなクレームがPBPクレームとして判断されるのか

(1) 審査におけるPBPクレームかどうかの判断、及び(2) PBPクレームとみなされない製品クレームでは、欧州特許庁、英国、ドイツについては、「...によって得られ得る(obtainable by)」、「...によって得られた(obtained by)」によって表現された製品クレームはPBPクレームであるとしているが、少なくとも欧州特許庁については「被覆された(coated)」、「接続された(connected)」、「供給された(provided)」、「処理された(disposed)」、「配置された(arranged)」、「中和された(neutralized)」などの簡単な定義を用いるクレームは、通常でない方法工程を含まない限り、ほとんど、PBPクレームとみなされることはなく、どの製品の特徴が示唆されているかが審査官に直ちに明らかである場合は、PBP特有の拒絶理由は通常提起されないと述べている。

(3) 構造を表す文言と方法を表す文言を含む製品クレーム(混合型クレーム)については、いずれにおいても、PBPクレームとみなされるとの回答であった。

(4) 機械・電気／電子・化学の各分野におけるPBPクレームとして、様々な例が挙げられた。

(5) 製品クレームとPBPクレームを含む出願の扱いについては、いずれにおいても、具体的な事例は見当たらないが、仮に、同時に存在する場合には、「事情」が存在しないので、PBPクレームは認められないと考えられるが、PBPクレームの方が先行技術との差別化ができるのであれば、PBPクレームが認められる可能性はあるとの回答であった。

(6) 独立方法クレームに従属した製品クレームの扱いについては、むしろ、極めて一般的な状況であり、認められるとしている。

(7) PBPクレームの先行技術調査については、少なくとも欧州特許庁・ドイツにおいては、製品／構造的特徴だけでなく、方法の特徴からも調査を行い、方法工程が、製品の追加の特徴を明らかにもたらすものでないとき、つまり、審査官が、その方法は、製品自体に何らの影響もなく異なる方法で置き換えられると信じる場合は、新規性欠如の拒絶理由が提起され、新しい方法による新規性を示す負担は出願人に移るとしている。

(8) PBPクレームが記載要件を満たさない状況及びその場合の対応について、欧州特許庁、ドイツにおいては、クレーム

の記載要件はないが、ドイツには、EPC84条の明確性要件に対応する条件もないため、明確性要件違反で拒絶理由は提起できず、ドイツ特許法34条の記載不備で拒絶され得る。欧州特許庁においては、クレームで定義された方法が、クレームに示されている製品の特徴を備えた製品を得られない場合、不十分という拒絶理由が提起され得、方法の記述が(余りにも)曖昧であるが、クレームされた主題を定義し、先行技術から区別するために一見決定的である場合には、明確性拒絶理由又は一応の新規性の拒絶理由のいずれかが提起され得る。一方、英国においては、他のクレームと変わらないとしている。

(9) PBPクレームが新規性・進歩性要件を満たさない状況及びそのような場合の対応については、いずれも製品それ自体が要件を満たさない場合に、拒絶理由が提起され得る。

(10) PBPクレームにおける拒絶理由を解消するための対応については、いずれにおいても、以下のような対応が可能としている。

・PBPクレームの主題が、実際に新規である、すなわち、異なる方法により製造された先行技術の製品から異なることを示す比較実験データ又は他の技術的な議論を提出する。

・PBPクレームを削除する(他の種類のクレームが残っている場合)

・PBPクレームを方法クレームに書き換える

・製品クレームを維持するが、方法として特定される文言を構造を表す文言に書き換える(ほとんどの場合、EPOではその厳格な追加事項基準の観点から困難である。)

・明確性の欠如又は一応の新規性の欠如を解消するために、クレームにおける方法をより詳細に、ただし提出された出願に基づき記述する。

2. PBPクレームとしての記載が明確であると認められるための主張・立証

(1) PBPクレームが「不可能・非実際の事情」が存在しない等の理由により特許性要件違反となる場合、及び(2) PBPクレームの具体的な明確性要件については、欧州特許庁及び英国においては、製品が、出願の文章において入手可能な情報とともに、他の方法で(組成、構造又は他の構造的／物理的要因)定義され得ない場合にのみ、PBPクレームが許容されることは確立した判例法である。しかし、ドイツにおいては、上記したように明確性要件はない。

(3) 「不可能・非実際の事情」が存在するとの主張・立証については、欧州特許庁及び英国においては、構造的／物理的要因によって製品を定義することが不可能であることが、最初に提出された出願の開示に基づいて評価され、記述に

基づいて、それ以上のデータが製品自体を定義するために入手できない場合、PBPクレームは、一般的に方式的に許容される。また、英国では、製品の構造を正確に決定するために利用可能な分析技術がないこと、又は、製品は、説明することが困難な化合物の複雑な混合物であることを示唆するのが妥当であるとしている。しかし、ドイツにおいては、「不可能な事情」が具体的に何かを述べたような判例はないように思えると回答している。

V. 委員会による検討

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」の判断について

この調査研究に設置した委員会において、平成28年1月27日付けで特許庁より公表された資料「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」の公表前の案段階のものを用いて検討したところ、委員からは様々な意見が提示されたが、主だった意見としては：最高裁判決を十分に理解して、その射程を余り広げ過ぎないようにする；最高裁判決は、一般的に製造方法が記載されていると、どのような構造かが不明確になるということが大前提にあるのだから、構造が明確なものはPBPクレームに該当しないのではないか；クレームの表現だけでなく、クレーム全体から読み取れる出願人の意図、明細書の記載、技術常識等も考慮して判断することが必要；「場合」に該当する例を増やす指針や具体例の充実、などがあった。

2. 「不可能・非実際の事情」の主張・立証について

平成27年11月25日付けで特許庁より公表された資料「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」の公表前の案段階のものを用いて委員会で検討したところ、委員からは様々な意見が出されたが、主だった意見としては：審査ハンドブック2205に記載されている「合理的な疑問がない」の範囲を明確にしてほしい；ポリマーは「場合」に該当することもあるので、PBPクレームとして「事情」が存在する例として出されるのがいいのか疑問などがあった。

VI. まとめ

この調査研究の委員会や公開情報調査によって得られた文献において指摘されているように、最高裁判決については、

「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、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか・・・不明」であるとしている理由付けの部分を考慮して、判決の射程を見極める必要がある。例えば、委員会において委員から提示された、一見すると方法的な表現でも状態が明確なものはそもそもPBPクレームではないと考えるべき、クレームの一部の表現だけでなくクレーム全体から読み取れる出願人の意図、明細書の記載、技術常識等も考慮することが必要、最高裁判決は一般的に製造方法が記載されていると、どのような構造かが不明確になるということが大前提にあるのだから、構造が明確なものはPBPクレームに該当しないのではないか、といった意見は、製造方法が記載されたクレームが明確であるか否か、ひいては最高裁判決の射程はどのようなクレームに及ぶべきか、を考えるに当たって十分に考慮されるべきであろう。

一方、今回調査した、欧州特許庁、英国、ドイツの状況を見るに、クレーム解釈については、今回、我が国最高裁判所が判断した物同一説で、ほぼ一致しているが（一部英国の裁判例で侵害判断で製法限定説がとられている事件もあるが）、「事情」については、我が国最高裁判所のように、PBPクレームの明確性要件の判断を行うのは一般的ではなく、まず、新規性、進歩性の判断を行い、その際、先行技術との差別化をするに当たって、組成、構造又は他の検証可能な要因では表現できず、製造方法でのみしかクレームを表現しない事情が存在するか否かが問われている事例が多い。すなわち、「事情」の持つ意味が異なるといえる。

今後、予定されている審査ハンドブック改訂においては、この調査研究の結果を踏まえて、更なる検討が行われることが期待される。

また、現時点では、最高裁判決の規範に従って判断された裁判例がない状況であり、今回の規範が訴訟においてどのように適用されていくのか引き続き注目される。

今後の出願人の対応、特許庁の運用を見守りつつ、PBPクレームが、特許法の目的にかない、また、出願人及び第三者にとって望ましい形で利用されていくようなより良い方向性を探っていく必要がある。

(担当:統括研究員 岩井勇行)

¹ 最高裁判所第二小法廷平成27年6月5日判決・平成24年(受)1204号、同2658号

² 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・審判の取扱い等について」

³ 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第6回審査基準専門委員会WG 資料1「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準の点検・改訂について」

⁴ 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会第1回審査基準専門委員会WG議事要旨(平成26年8月25日)URL
<http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/shingikai/new_shinsakijyun01_gijiyousi>

htm>(最終アクセス日:2016年3月14日)

⁵ 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」特許庁ウェブサイト、平成27年7月6日 URL
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf>
(最終アクセス日:2016年3月14日)

⁶ 特許庁「特許・実用新案審査基準」URL
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm>(最終アクセス日:2016年3月14日)

⁷ 特許庁「特許・実用新案審査ハンドブック」
URL <http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm>(最終アクセス日:2016年3月14日)

⁸ 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」特許庁ウェブサイト(平成27年11月25日)
URL

<http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C151125/pbpc_sankourei.pdf>(最終アクセス日:2016年3月14日)

⁹ 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」特許庁ウェブサイト(平成28年1月27日)URL
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C160127/pbpc_higaitou.pdf>(最終アクセス日:2016年3月14日)