

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム非該当性を巡る攻撃防御方法

会員 花田 健史

要 約

プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける発明の要旨認定に係る最高裁判決にいう「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」に該当しないというためには、どのようなことを要するか、未だ明らかでない。

そこで、本稿は、最高裁判決の検討を通じて、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム非該当性を巡る攻撃防御方法を以下のとおり提案する。

特許無効審判において、「場合」に該当しないことを主張する者は、出願時において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明らかであることを立証し、このことが明らかにされたにもかかわらず、「場合」に該当することを主張する者は、出願時において当該物と構造又は特性が同一である物を当該製造方法と異なる他の製造方法により製造することができることを立証してみてはどうか。

【討論対象となることを希望する論点】

1. 現に本判決が存在することを前提として、「第二要件」が必要であるか否かについて
2. 仮に「第二要件」が必要であることを前提とした上で、「第一要件」及び「第二要件」についての立証責任の分配について
3. 仮に本稿による提案に賛成であることを前提とした上で、「第一要件」及び「第二要件」を満たす場合において、「出願後において」当該物と構造又は特性が同一である物を当該製造方法と異なる他の製造方法により製造することができるように転じたときの取扱いについて

目次

第 1 はじめに

第 2 本判決の検討

1. 核心部分

- (1) 原判決の概要
- (2) 原審の確定した事実関係等
- (3) 主文とこれを導き出した多数意見の判断
- (4) 核心部分とその射程
 - ア 核心部分
 - イ 射程
 - (ア)「場合」に該当することが明らかな事件
 - (イ)「場合」に該当すると認定ないし判断した事件
 - (ウ)「場合」に該当するか否かが真偽不明である事件

(5) 小括

2. 調査官解説

3. 理由付けのための一般論

- (1) 確認
- (2) 検討
- (3) 小括

第 3 要件ごとの検討

1. 第一要件
2. 第二要件
 - (1) 記載上明らか
 - (2) 事実上明らか
3. 中間まとめ
4. 立証責任
5. まとめ

第 4 検証

第 5 おわりに

第 1 はじめに

平成 27 年 6 月 5 日に最高裁判所第二小法廷が言い渡した二つの判決のうち、平成 24 年（受）第 2658 号に係るもの（民集 69 卷 4 号 904 頁。以下「**本判決**」という。）は、「物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」（以下単に「**場合**」）ということがある。）について、「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」との判断を示した上で、「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」ことを確認した（以下この事情を「不可能・非実際の事情」という。）。

これを受けて、特許無効審判にあっても、「場合」に該当することが明らかな事件において、当事者は、不可能・非実際の事情が存在するか否かについて立証を尽くすことになる。

これに対し、「場合」に該当することが明らかでない事件において、当事者が、どのようなことを立証すべきかについては、未だ明らかとはいえない。

しかしながら、「鳥の起つ者は伏なり（鳥が飛びたつのは伏兵である）。」という⁽¹⁾。たとえ「場合」に該当するか否かが明らかでなくとも、その徴を介して存否を伺い知ることはできよう。

そこで、本稿は、「『場合』に該当しない」とは、どのようなことをいうのかを本判決を通じて検討し、これを巡る攻撃又は防御の方法を提案するものである。

第2 本判決の検討

1. 核心部分

まず、本判決が、どのような事実関係等に基づいて、どのような判断により、主文を導き出すに至ったかを通じ、その核心部分と射程を検討する⁽²⁾。

(1) 原判決の概要

原判決（知財高裁平成24年8月9日判決・平成23年(ネ)第10057号）の概要は、以下のとおりである。

控訴人（特許権者・原告）の差止請求等の基礎とされた特許権が、物の発明についての特許に係るものであり、そ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ことが明らかであり、かつ、その特許発明の技術的範囲に対象製品が属することについて当事者の間に争いのない事件において、原判決は、特許法104条の3第1項の規定による抗弁の審理において同法29条2項所定の特許要件を審理するに当たり、その発明の要旨を特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して認定した上

で、その特許は同項の規定に違反してされ、特許無効審判により無効とされるべきであるとして同抗弁の成立を認め、原告の請求を棄却した原々判決（東京地裁平成23年7月28日判決・平成20年(ワ)第16895号）を取り消せとの控訴人の請求には理由がないとして、これを棄却した。

(2) 原審の確定した事実関係等

「2 原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

(1) 本件特許

上告人は、発明の名称を「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」とする特許（特許第3737801号。・・・）に係る特許権を有している。

(2) 本件発明

本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1（・・・）の記載は、次のとおりである（・・・）。

「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。」

(3) 無効審判請求及び訂正請求等

ア Aは、本件特許について、特許無効審判を請求し、特許庁に・・・係属したところ、上告人は、・・・、本件特許請求の範囲について次のとおりの内容の訂正を請求した。

- ①「e) プラバスタチンナトリウム単離すること」を「e) プラバスタチンナトリウムを単離すること」に、
- ②「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満」を「プラバスタチンラクトンの混入量が0.2重量%未満」に、
- ③「エピプラバの混入量が0.2重量%未満」を「エピプラバの混入量が0.1重量%未満」にそれぞれ訂正する（・・・）。

イ 特許庁は、上記の特許無効審判事件につき、・・・、上記訂正を認め、上記特許無効審判の請求が成り立たない旨の審決をしたため、同審決の取消しを求める訴訟が本件とは別に係属中である。

(4) 被上告人製品

ア 被上告人は、医薬品のプラバスタチンナトリウム錠「陽進」10mg（・・・）の輸入販売をしている。

イ 被上告人製品は、プラバスタチンラク톤の混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウムを含有している。」

(3) 主文とこれを導き出した多数意見の判断

本判決の多数意見は、上記(2)の事実関係等に基づいて、どのような判断により、どのような主文を導き出したのか。

まず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける発明の要旨認定の在り方の点について、

「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。」との第一の一般的法命題を示し、

次に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける明確性要件の点に関し、最高裁判所第二小法廷が本判決と同日に言い渡した二つの判決のうち、平成24年(受)第1204号に係るもの(民集69巻4号700頁)を引用し、

「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（・・・）。」との第二の一般的法命題を確認し、

本件についての結論として、

「以上と異なり、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が記載されている場合において、そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その発明の要旨は、原則として、特

許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。」

「そして、本判決の示すところに従い、本件発明の要旨を認定し、更に本件特許請求の範囲の記載が上記・・・の事情が存在するものとして『発明が明確であること』という要件に適合し認められるものであるか否か等について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」との判断により、

「原判決を破棄する。本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。」との主文を導き出すものであった。

(4) 核心部分とその射程

ア 核心部分

まず、本判決が前提とした本件特許請求の範囲の記載は、訂正の前後にわたり、「プラバスタチンナトリウム。」との「物」について、「ラバスタチンラク톤の混入量」及び「エピプラバの混入量」の割合に係る事項のほか、「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(を)単離すること、を含んで成る方法によって製造される」との事項により特定しようとするものであるところ、「次の段階：a)～e)を含んで成る方法によって製造される」との記載からみて、「物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」ことが明らかであった。

次に、当該製造方法により製造される物が「プラバスタチンラク톤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。」(訂正後にあっては、「プラバスタチンラク톤の混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。))であることを前提とした上で、その発明の要旨をどのように認定するか、具体的には、当該製造方法により製造された物に限定されるのか否かが争われていた。

そうすると、本判決の核心部分は、「場合」に該当することが明らかな事件において、発明の要旨認定の在り方を含め、どのように審理を進めるべきかとの論点

について、その審理の進め方を上記のとおり示した部分にあり、少なくともこの部分が「判例」をなす⁽³⁾。

イ 射程

以上のことから、特許無効審判請求事件についての本判例の射程、すなわち、特許無効審判請求事件のうち、本判決の言渡し後にその事件について判断しようとする審判官に対し、本判決の判断と同様の判断をすべきとの事実上の拘束力の及ぶものの範囲について、以下のことがいえよう⁽⁴⁾。

(ア)「場合」に該当することが明らかな事件

まず、「場合」に該当することが明らかな事件には、本判例の射程が及ぶ。

すなわち、当該事件において、審判官は、本判決の示すところに従い、発明の要旨を認定し、更に特許請求の範囲の記載が不可能・非実際の事情が存在するものとして「発明が明確であること」という要件に適合し認められるものであるか否かについて審理判断しなければならない。

このとき、当該事件において特許法 29 条の規定に違反してされたことが特許を無効にすべき理由として申し立てられている場合であっても、同法 36 条 6 項 2 号に規定する明確性要件に適合するか否かについての判断を発明の要旨認定よりも先にしなければならず、これが申し立てられていないときは、職権で審理することができる⁽⁵⁾。

(イ)「場合」に該当すると認定ないし判断した事件

次に、本判決は、例えば、「本件特許請求の範囲の記載のように、」とか、「原審が確定した前記事実関係等によれば、」とかすることなく、ひろく「物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、」としていることから、「場合」に該当することが明らかな事件のうち、審理の結果、審判官が「場合」に該当すると認定ないし判断したものにも、本判例の射程が及ぶと考えられる。

なお、「場合」に該当するか否かについて当事者の間に争いのない事件であっても、審判官が、いずれであるかを認定ないし判断するに当たっては、当該事実を証明することを要するところ⁽⁶⁾、職権で証拠調をすることもできる⁽⁷⁾。

(ウ)「場合」に該当するか否かが真偽不明である事件
審理の結果、「場合」に該当するか否かが真偽不明である事件については⁽⁸⁾、立証責任分配の問題として、更なる検討を要する。

(5) 小括

以上のとおり、本判決は、あくまで「場合」に該当することが明らかな事件についての判断であったことから、「場合」に該当することが明らかなではなく、「場合」に該当するか否かについて当事者の間に争いのある具体的な記載のうち、どのような記載が「場合」に該当し、どのような記載が「場合」に該当しないかについて、いかなる判断も伴うものではなかった⁽⁹⁾。

したがって、特許請求の範囲の記載が「場合」に該当することが明らかなでない事件において、その記載が「場合」に該当するか否かを判断するための基準を、本判決からは直ちに導くことができない。

2. 調査官解説

上記 1 のとおり、本判決は、「物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、」としながらも、どのような特許請求の範囲の記載が「場合」に該当するか否かについて何も判断していない。

この点に関し、最高裁判所調査官による判例解説は、「7 今後の問題」「(1) PBP クレーム該当性」の項において、以下のように述べる⁽¹⁰⁾。

『特許請求の範囲』の記載には多様なものがあり、『特許請求の範囲』におけるある具体的な記載が当該物の構造もしくは特性を表現しているのか、または、当該物の製造方法を表現し、PBP クレームにあたるものといえるのかについては、一見して明らかなでないものがある。そのため、ある『特許請求の範囲』が、PBP クレームに該当するの否かについては、慎重に検討を要するものと考えられる。

そして、物の発明は、技術的思想が物として体现されている発明であり、方法の発明は、時間的な流れに従って生じる複数の現象、行為等の組合せによって技術的思想が実現されている発明であって(・・・)、通説は、技術的思想の実現に伴い、時間的な要素を含むか否かにより両者を区別しているとされていることからすると、PBP クレーム該当性を検討する際においても、上記の要素の有無を検討していくことになるもの

と考えられる。」とする。

そうすると、上記解説によれば、「物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」とは、そのことが明らかな記載のほか、技術的思想の実現に伴い、時間的な要素を含む記載一般をいうことになろう。

だが、ここに例外はないのであろうか⁽¹¹⁾。

3. 理由付けのための一般論

そこで、本判決の理由付けのための一般論を確認し、ここから例外を導くことができるか否かについて検討する⁽¹²⁾。

(1) 確認

本判決の多数意見は、第二の一般的法命題を理由付けるために、以下の一般論を展開する。

「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、又は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ず、権利者がどの範囲において独占権を有するののかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。」

この部分は、このまま他の事件に適用して結論を導き出すことができる法命題とはいえないから、傍論である⁽¹³⁾。

もっとも、本判決は、ここでは「一般的には」としながらも、「例外」として、不可能・非実際の事情があるときを後に挙げている⁽¹⁴⁾。

そこで、「一般的には」を「不可能・非実際の事情がない限り」に改め、理由付けに係る部分を削除すると、以下のような法命題を導くことができる。

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、・・・、適当ではない。

↓

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲に

において、その製造方法が記載されていると、不可能・非実際の事情がない限り、・・・、適当ではない。

これは、本判決における第二の一般的法命題とほぼ一致する。

ところで、本件において必要にして十分な法命題の例としては、その具体的な事実関係等に即してみると、例えば、以下が考えられる。

本件特許請求の範囲の記載は、不可能・非実際の事情がない限り、・・・、適当ではない。

あるいは、本件における具体的な事実を捨象して一般化された法命題として、以下も考えられる。

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が不明である特許請求の範囲の記載は、不可能・非実際の事情がない限り、・・・、適当ではない。

しかしながら、本判決は、あえてそうすることなく、更に一般化された法命題をもって、理由付けのための一般的法命題としていることに特徴があるところ、本判決にいう「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場合」には、「本件特許請求の範囲の記載」はもちろんのこと、「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が不明である特許請求の範囲の記載」が、核心部分の前提をなす重要な事実等として、ここに含まれていないだろうか⁽¹⁵⁾。

いずれにせよ、上記一般論には判決主文が導き出されるのに必要な法律判断を超える部分が含まれており、少なくともその超える部分については、核心部分をなすとはいえず、傍論というべきであろう。

とはいえ、たとえ傍論であっても、特に最高裁判所の示した一般論は、判例として扱われたり、これを通じて将来の判例を予測することができたりするものであるから、核心部分に次いで、重要である⁽¹⁶⁾。

(2) 検討

そこで、上記一般論を検討すると、本判決の多数意見が「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場合」として、どのようなものを想定していたかについて、以下のことが伺えよう。

すなわち、本件特許請求の範囲の記載のように、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である記載のほか、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る記載も「一般的には、・・・、適当ではない。」と考えたのであろう。

そこで、上記一般論を以下のように読み替えてみてはどうか。なお、読み替えるに当たり、「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」との部分には「どのような」との語句が含まれることから、当該部分に続いて「が不明である(か)」との語句が省略されていると解釈し、これを補った。

本判決にいう「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、その物の製造方法が記載されている場合」に該当するならば、

↓

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不明であるか、
又は、
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である。

このままでは法命題とすることができないため、対偶をとり、文言を整えると、以下のとおりである。

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において記載されているその物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明らかであり、
かつ、
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らかであれば、

↓

本判決にいう「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、その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない。

(3) 小括

以上のとおり、本判決における理由付けのための一般論によれば、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、その物の製造方法が記載されているにもかかわらず、例外的に、本判決にいう「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、その物の製造方法が記載されている場合」に該当しないというためには、以下のいずれも満たすことを要する。

- ① 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明らかであること（以下「**第一要件**」という。）
- ② 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らかであること（以下「**第二要件**」という。）

なお、本判決により「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」ことが明らかになったから、第二要件は解消されたとする考え方もある。本稿と立場を異にするが、傾聴に値する⁽¹⁷⁾。

第3 要件ごとの検討

ここでは、要件ごとに更に検討を進める。

1. 第一要件

「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明らかであること」を満たすためには、「いつ」明らかであることを要するであろうか。

この点について、「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、又はおよそ現実的でないという事情」との関係を検討し、以下のとおりにすべきであろう。

① 出願時において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明らかであること

すなわち、「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か」について、出願時において明らかでないが、出願後において明らかに転じた場合であっても、第一要件を満たさないものとして、本判決にいう「場合」に該当する。もっとも、この場合においては、不可能・非実際の事情の存在が認められよう。

2. 第二要件

「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らかであること」を満たすためには、どのようなことを要するのであろうか。

(1) 記載上明らか

まず、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ことが特許請求の範囲の記載上明らかである場合が挙げられよう⁽¹⁸⁾。

例えば、「次の段階：a)～e)を含んで成る方法によって現に製造された、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。」との記載が考えられる。

もっとも、このように記載したとしても、「物を製造する方法」の発明、例えば、「次の段階：a)～e)を含んで成る方法によって、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を製造する方法。」とした場合と、特許権の効力において変わらない⁽¹⁹⁾。

そうすると、あくまで「物を製造する方法」の発明への訂正が認められることを条件としてではあるが、「物を製造する方法」の発明として特定することができる発明をあえて「物」の発明として記載することは、特許法36条6項3号にいう「請求項ごとの記載が簡潔であること」に適合しないとされる可能性もあろう⁽²⁰⁾。

また、例えば、「次の段階：a)～e)を含んで成る方法その他の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。」のように、現に記載されている製造方法が例示に過ぎないとして、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ないことを明らかにした場合はどうか⁽²¹⁾。

しかしながら、このような記載をもってして明確性要件に適合するとすることは、不可能・非実際の事情を要するとした本判例の趣旨に反する。

以上のとおりであるから、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特許請求の範囲の記載上明らかであったとしても、そのことをもって第二要件を満たすとすべきでない。

(2) 事実上明らか

次に、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ことが事実上明らかである場合が挙げられる。

というのは、ある物について、ある製造方法のほか、ある製造方法と異なる他の製造方法を観念することができるからこそ、「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」になるのであり、ある製造方法と異なる他の製造方法を観念することができないのであれば、この限りでない。すなわち、その発明の要旨を当該製造方法により製造された物に事実上限定していることになる⁽²²⁾。

そこで、第二要件を、「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らかであること」に代えて、以下のようにしてはどうか。なお、第一要件と同様に「出願時において」を加えている。

② 出願時において当該物と構造又は特性が同一である物を当該製造方法と異なる他の製造方法により製造することができないこと

3. 中間まとめ

以上をまとめると、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、その物の製造方法が記載されているにもかかわらず、本判決にいう「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、その物の製造方法が記載されている場合」に該当しないため

には、以下のいずれも満たすことを要する。

- ① 出願時において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明らかであること
- ② 出願時において当該物と構造又は特性が同一である物を当該製造方法と異なる他の製造方法により製造することができないこと

4. 立証責任

これまで立証責任について考慮していなかったため、検討する。

記載要件についての立証責任は、通常、特許権者が負うとした場合において、第一要件及び第二要件についての立証責任もまた特許権者に負わせることが相当であるか否かを検討する。

当該物と構造又は特性が同一である物を当該製造方法と異なる他の製造方法により製造することができないか否かを判断するためには、当該物の構造又は特性が明らかでなければならぬから、これが出願後において明らかに転じた場合を除き、第二要件を満たす限り、第一要件も満たすことになる。

それでは、特許権者が第二要件を立証すれば足りるか。

しかしながら、第二要件は「出願時において当該物を当該製造方法と異なる他の製造方法により製造することができないこと」との消極的な要件であるから、これを立証することは困難である。むしろ、「出願時において当該物を当該製造方法と異なる他の製造方法により製造することができること」を立証することの方が、時に具体的な対象製品との関係において、容易であると考えられる。

したがって、第一要件については特許権者に立証責任を負わせることは相当であるが、第二要件については特許権者に立証責任を負わせることは相当でない。

そこで、以下のように、第二要件についての立証責任を特許無効審判の請求人（以下単に「請求人」という。）に転換してみよう。

- ② 出願時において当該物と構造又は特性が同一である物を当該製造方法と異なる他の製造方法により製造することができること

なお、第一要件は、「本判決にいう『場合』に該当しないこと」を根拠付ける要素となるのに対し、立証責任の転換された第二要件は、第一要件と両立し、「本判決にいう『場合』に該当しないこと」の成立を妨げる要素となる。

5. まとめ

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該当するから、その特許は特許法 36 条 6 項 2 号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとの理由により請求された特許無効審判において、

特許権者は、願書に添付した特許請求の範囲の記載が本判決にいう「場合」に該当しないものとして「特許を受けようとする発明が明確であること」との記載要件の発生を根拠付ける要素として、以下を立証してはどうか。

出願時において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明らかであること

その立証を受けて、請求人は、上記要素と両立し、記載要件の発生を妨げる要素として、以下を立証してはどうか。

出願時において当該物と構造又は特性が同一である物を当該製造方法と異なる他の製造方法により製造することができること

なお、特許出願の審査について、以下のことがいえるよう。

当該物の構造又は特性と同一の構造又は特性である物を当該製造方法と異なる他の製造方法により製造することができる否かは、明細書の発明の詳細な説明の記載及び技術常識から明らかな場合を除き、具体的な対象製品との対比を通じて初めて明らかになる場合も少なくない。

そうすると、仮に第二要件を満たすことを要するとしても、これを満たさないことが明らかな場合又は利害関係人若しくは第三者の指摘があった場合を除き、審査官が進んで調査することは慎重を期すべきであろう。

第4 検証

これまで検討した要件を用いたとすると審理がどのように進むのかについて、「AにBを配合してなる物。」との特許請求の範囲の記載を例に、検証する⁽²³⁾。

請求人は、当該記載には、「Aを準備し、このAに対してBを配合する」との経時的要素があり、何らかの物の製造方法が記載されていることを指摘する。

特許権者は、当該物の構造又は特性が「AとBが混合した状態」として明らかであることを立証する。

これを受けて、請求人は、「Bを準備し、このBに対してAを配合する」との方法により「AとBが混合した状態」を製造することができることを立証する。その結果、当該記載は第二要件を満たさないものとして本判決にいう「場合」に該当し、不可能・非実際の事情があるか否かについて、出願時において当該物の構造又は特性が明らかであったにもかかわらず、これを直接特定しなかったとして、否定的に審理されることになろう⁽²⁴⁾。

なお、第一要件について立証がなく、又は反証があり、本判決にいう「場合」に該当すると認定ないし判断された場合において、不可能・非実際の事情の存在が認められたときは、当該物の構造又は特性は出願時において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何かであるはずだから、その特許権の効力は、出願時において直接特定することが可能であり、かつ、实际的である構造又は特性である物、例えば、「AとBが混合した状態」である物には及ばない。

このように、これまで検討した要件を用いると、発明の要旨認定を適当に行うことができる範囲内において、「場合」の範囲を減縮することができる。

第5 おわりに

以上の結論として、以下を提案する。

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に該当するから、その特許は特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとの理由により請求された特許無効審判において、

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に該当しないことを主張する者は、出願時において当該製造方

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明らかであることを立証し、

出願時において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明らかにされたにもかかわらず、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該当することを主張する者は、出願時において当該物と構造又は特性が同一である物を当該製造方法と異なる他の製造方法により製造することができることを立証してみようか。

以上

(注)

- (1) 金谷治訳注『新訂 孫子』(岩波文庫・2000)120~121頁。
- (2) 検討の方法は、中野次雄編『判例とその読み方 [三訂版]』有斐閣[2009]に倣う。ただし、中野にいう「判例」を示す語として「核心部分」との語を用いる。
- (3) 中野・前掲注(2)29頁, 31頁, 52~53頁。
- (4) 中野・前掲注(2)10~28頁, 特に22~23頁。裁判所に取り消されない審決をしようとする限り、行政機関である審判官にも事実上の拘束力が及ぼう。ただし、「裁判官山本庸幸の意見」があり、変更される可能性はある。中野・前掲注(2)25~26頁, 98頁。例えば、最判昭和43年4月4日・民集22巻4号816頁[合成樹脂製造花] (「裁判官松田二郎の反対意見」がある。)他二件が最大判昭和51年3月10日・民集30巻2号79頁[メリヤス編機]により変更された。
- (5) 多数意見と少数意見 (「裁判官山本庸幸の意見」をいう。以下同じ。)との相違は、差し戻すべき理由にあるところ、少数意見は「本件発明及び本件訂正発明の各要旨は、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ことを前提として、本件特許が無効であるのか否か検討する必要があると考えられるものであるが、この点について審理を尽くさせるという意味で、本件を原審に差し戻すことに賛成するものである。」とするのに対し、多数意見は「本判決の示すところに従い、本件発明の要旨を認定し、更に本件特許請求の範囲の記載が上記・・・の事情が存在するものとして『発明が明確であること』という要件に適合し認められるものであるか否か等について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」とする。

多数意見と少数意見との対比によれば、本件の差し戻しを受けた知的財産高等裁判所が、例えば、少数意見に従い、明確性要件についての審理判断を経ることなく、容易想到性についての審理判断を行えば、多数意見、すなわち、民事訴訟法325条3項後段に規定する拘束力に反するおそれがある。

ところが、明確性要件違反を理由とする特許法104条の3第1項の規定による抗弁については、原々審及び原審を通じ

て当事者による主張がなかったことから、これを当該裁判所が審理判断することは、民事訴訟における弁論主義との関係において、問題となり得る。

そこで、当該裁判所は、請求が放棄されなかったとしたならば、多数意見に従うべく、例えば、釈明権の行使により当事者に当該抗弁を促した上で、容易想到性についての審理判断に先立ち、明確性要件についての審理判断を行うものと予想されていたところ、本判例の事実上の拘束力もまた、これと同様の審理のあり方を目的とするものとして理解されよう。

もっとも、特許無効審判にあつては、「当事者・・・が申し立てない理由についても、審理することができる。」とされていることから（特許法 153 条 1 項）、審判官は、明確性要件違反について、当事者による申し立てがなくても、職権により審理することができる点において、民事訴訟における場合とは異なる。

- (6) 特許法 151 条において読み替えて準用する民事訴訟法 179 条。すなわち、審判官は、当事者が自白した事実であっても、証明することを要する。
- (7) 特許法 150 条 1 項。
- (8) 出願時における出願人の認識を介してではあるが、真偽不明となる可能性を示唆するものとして、小林茂「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する実務についての提言」パテント 69 巻 10 号 86 頁。
- (9) 設楽隆一「記載要件－実施可能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 108 頁。
- (10) 菊池絵理「最高裁重要判例解説（プラバスタチンナトリウム（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）事件）」L&T69 号 101 頁。
- (11) 限定解釈の可能性を示唆するものとして、上野 他「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム最高裁判決に関する座談会」AIPPI60 巻 10 号（上野剛史発言部分）883～884 頁、設楽・前掲注 (9) 109～110 頁、井上裕史「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性」パテント 69 巻 10 号 39 頁。
- (12) 審査に関してではあるが、同様の試みとして、知的財産研究所「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報告書」。なお、同報告書 113 頁には「最高裁判決の意図をよく読む必要がある。その射程を、余り広げ過ぎてしまうものかどうかと思うし、逆に狭め過ぎると判決に違反する形になる。その辺のバランスが必要である。」との委員の意見がある。本稿もこれに賛成する。

- (13) 中野・前掲注 (2)44～46 頁。
- (14) ただし、異なる解釈として、柴大介「発明者の観点からみたプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（平成 27 年 6 月 5 日最高裁判決の論理を考える）」パテント 69 巻 2 号 65 頁。
- (15) 中野・前掲注 (2)41～44 頁。
- (16) 中野・前掲注 (2)66～67 頁、97 頁。
- (17) 芝・前掲注 (14)66 頁、設楽隆一「PBP 最高裁判決と実務上の諸問題」L&T73 号 41 頁。
- (18) 南条雅裕「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 31 頁、田村善之「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」知的財産法政策学研究 48 号 320 頁。
- (19) 岡田吉美・道祖土新吾「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、小林・前掲注 (8) 82～83 頁。
- (20) 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」AIPPI60 巻 8 号 713 頁も同旨。
- (21) 田村・前掲注 (18) 307 頁、320 頁。
- (22) 吉田広志「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 255 頁脚注 6a に示唆を得た。
- (23) 岡田吉美「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る最高裁判決」特許研究 60 号 55 頁の考察に示唆を得た。
- (24) 高林龍「特許権侵害訴訟に係る要件事実」伊藤滋夫編『知的財産法の要件事実』（日本評論社・2016）105 頁は「物を構造や特性で特定することが不可能または非实际的ではないにも係らず登録された PBP クレームの場合の権利行使は同じ製法を用いた技術に対してのみ可能となる。」とする。本稿もこれに賛成した上で「第二要件」も必要と考える。

(原稿受領 2017. 2. 27)