

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)



会員 柴 大介

要 約

最高裁判決第 1204 号及び第 2658 号は、プロダクト・バイ・プロセスクレームの要旨認定と技術的範囲の解釈は例外なく物同一説で行うべき旨を判示して控訴審判決（平成 22 年(ネ)第 10043 号）及び控訴審判決（平成 23 年(ネ)第 10057 号）を破棄した。

一方で、最高裁は、プロダクト・バイ・プロセスクレームは原則として不明確なので、不可能・非実際の事情があるときにのみ明確とすべきとの観点から審理を尽くさせるために、審理を控訴審に差し戻した。

この差し戻し理由は多数意見であり、多数意見を批判する有力な少数意見を伴う。

多数意見は、特許庁の審査の在り方にまで具体的に踏み込んでおり、特許庁は既に多数意見に沿った審査実務を当面であるが開始している。

筆者は、多数意見を一読した際に覚えた違和感に拘り、多数意見を検証した結果、多数意見のロジックは、発明者を含む当事者が化学物質を概念するプロセスへの理解に欠け、リパーゼ最高裁判決並びに特許法第 36 条 5 項及び 6 項各号で構成される特許制度の手續原則の観点から妥当とはいえないことを導いた。

目次

〔はじめに〕

I. 最高裁判決の概要

1. 審理対象となった特許発明
2. 争点
3. 控訴審判決の判断
4. 主文
5. 破棄理由
6. 差し戻し理由

II. 最高裁判決の差し戻し理由の多数意見に対する考察

1. 多数意見の論理構成
2. 多数意見の論理構成の妥当性について
3. 根本的な問題について

〔おわりに〕

〔はじめに〕

(1) 発明者は特許請求の範囲に種々の表現形式を用いて発明を特定することができ（特許法第 36 条 5 項）、製法要件で構成したプロダクト・バイ・プロセス（以下、PBP という）クレームを記載することも否定されていない（特許庁が平成 27 年 9 月に公表した平成 27 年 10 月 1 日以降の審査に適用される「特許・実用新案審査基準」（以下、「新審査基準」という）第 II 部第 2 章第 3 節 2.3）。なお、以下では、平成 27 年 9 月 30 日ま

での審査に適用される審査基準を「旧審査基準」という。

PBP クレームについて、発明の新規性及び進歩性を判断する際の要旨認定（以下、認定という）又は権利化後の特許発明の技術的範囲の解釈（以下、解釈という）をする場合、製法要件で構成された物が、異なる製法要件で得られた同一物を含むとする立場を「物同一説」といい、異なる製法要件で得られた同一物を含まないとする立場を「製法限定説」という。

(2) PBP クレームを、特許庁は「物同一説」で認定し、裁判所は「物同一説」で認定及び解釈することが主流であったところ、平成 24 年 1 月 24 日知財高裁大合議判決（平成 22 年(ネ)第 10043 号）（以下、控訴審判決という。なお、最高裁判決は原審と称する）は、審理対象となった PBP クレームの認定及び解釈は、原則として「製法限定説」でなすべきで、特定の事情のある場合に限り「物同一説」でなすべき旨を判示した。

しかし、請求棄却判決を受けて特許権者側が上告したため、最高裁の判断が注目されていたところ、平成 27 年 6 月 5 日に最高裁判決第 1204 号及び第 2658 号（以下、まとめて最高裁判決という）がなされ、PBP クレームの認定及び解釈は「物同一説」でなすべき旨が

判示され、控訴審判決は破棄・差戻しとなり、ここに、長年にわたり論争されたPBPクレームの認定及び解釈の問題に関しては終止符が打たれることになった。

(3) しかし、最高裁判決の差戻し理由が、控訴審判決が「製法限定説」を採用したとほぼ同旨の理由で、PBPクレームの明確性を控訴審においてさらに審理すべきという内容であったことから、最高裁判決の今後の実務に対する影響が懸念されている⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾。

最高裁判決の差戻し理由は、合議体を構成した4人の判事のうちの3人の「多数意見」によっているが、最高裁判決はさらに、千葉裁判長による多数意見の「補足意見」と山本判事による「少数意見」を掲載している⁽⁴⁾。

(4) 筆者は、最高裁判決の直前までのPBPクレームの取扱い状況を論考したが⁽⁵⁾、本論考では、続編として、最高裁判決の論理の検証に重きを置いた考察を行う。

(5) 本論考では、以下のように概念を整理している。

- ① 製造方法で特定された発明特定事項を製法要件、構造又は特性で特定された発明特定事項を構造要件という。なお、特性とは補足意見の「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⁽⁶⁾。
- ② 発明の全体又は一部を製法要件で構成した請求項の記載をPBPクレームという。
- ③ 化学物質には、純物質、化合物並びに純物質及び／又は化合物で構成される材料を含める。
- ④ 化学物質の構造には、化学物質を構成する化合物等の元素記号、配列表式、組成及び物性等の技術的概念を含む。
- ⑤ 機械系分野の発明とは、製法要件で構成された物が化学物質を含まない構造体である発明をいい、化学系分野の発明とは、製法要件で構成された物が化学物質を含む発明をいう。
- ⑥ 機械系分野の発明を構成する構造又は特性の全体を物理的構成、化学系分野の発明を構成する構造又は特性の全体を化学的構成という。
- ⑦ 出願人及び特許権者の技術的認識は、通常、発明者の技術認識を反映することから、本論考では、発明者、出願人及び特許権者をそれぞれ発明者という。

I. 最高裁判決の概要

第1204号と第2658号とはほぼ同じ文章構成なので、相違部分のみ筆者が構成しなおして最高裁判決の判示の概要を紹介する（判示の引用は枠囲みをし、筆者が、適宜、下線付与、省略又は改行をした）。

1. 審理対象となった特許発明

下線を付した部分を含む前段が、製法要件であるので、審理対象となった特許発明（以下、本件発明という）が記載された請求項はPBPクレームである。

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톤の混入量が0.5重量%未満であり、

エビプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。

2. 争点

最高裁は、控訴審判決について、PBPクレームの解釈を争点とする第1204号と、PBPクレームの認定を争点とする第2658号とに分けて審理した。

被告人は、

【第1204号】当該医薬品が上告人の特許の特許発明の技術的範囲に属しないなどと主張しており、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の記載がある場合における特許発明の技術的範囲の確定の在り方

【第2658号】上告人の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などと主張しており、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の記載がある場合における特許要件の審理の前提となる発明の要旨の認定の在り方

が争われている。

3. 控訴審判決の判断

控訴審判決は、PBPクレームは、原則として「製法限定説」により認定及び解釈されるべきであり、例外として、その物を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

(以下、不可能・困難事情という)が存在するときだけ「物同一説」により認定及び解釈されるべきである旨を判示した、と最高裁はまとめた。

〔最高裁判決がまとめた控訴審判決の判断〕

(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の記載がある場合における

〔第 1204 号〕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。

〔第 2658 号〕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。

(2) 本件発明には上記(1)の事情が存在するとはいえないから、

〔第 1204 号〕本件発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定して確定されるべきである。そして、被上告人製品の製造方法は、少なくとも本件特許請求の範囲に記載されている「a) …」することを含むものではないから、被上告人製品は、本件発明の技術的範囲に属しない。

〔第 2658 号〕本件発明の要旨は、当該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である。そして、本件発明は、当業者が容易に想到し得たものであるから、本件発明に係る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。

4. 主文

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。

5. 破棄理由

最高裁は、PBP クレームを「物同一説」の立場で例外を認めずに認定及び解釈し、控訴審判決を破棄した。

4 しかしながら、原審の示した上記…(1)の基準は是認することができず、…それを前提とした上記…(2)の判断も是

認することができない。その理由は、次のとおりである。

(1) 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。そして、…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、

〔第 1204 号〕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ものと解するのが相当である。

〔第 2658 号〕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。

…

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。

6. 差戻し理由

(1) 多数意見

多数意見は、PBP クレームは原則として不明確であり、出願時に、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(以下、不可能・非実際の事情という)が存在するときだけ明確と認定されるべき旨を判示した⁽⁷⁾⁽⁸⁾。

4 …

(1) …

(2) …特許請求の範囲の記載は、「発明が明確であること」という要件に適合するものでなければならない。…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、…「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。

…そして、本判決の示すところに従い、本件発明の技術的

範囲を確定し、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。

(2) 少数意見

少数意見は、PBPクレームの明確性には触れず、本件発明の技術的範囲及び被疑侵害品の本件発明の技術的範囲への属否について十分に審理されていないとした⁽⁹⁾。

上告人の本件特許に係る本件発明は、PBPクレームで表現された物…についてのものである。これに対し被上告人製品は、…であることが認定されている。

したがって、本件特許が無効でない限り、本件特許発明の技術的範囲に属するものであると考えられるものであるが、果たしてそのとおりか、また、その出願の経緯等からしてこれを限定的に解釈する可能性はないか等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。

II. 最高裁判決の差戻し理由の多数意見に対する考察

筆者は、主文の結論及び破棄理由は妥当と解するが、差戻し理由の多数意見に同意できず、少数意見に同意する。

控訴審判決の破棄の結論とその理由は、筆者の前出(5)の論文内容と重複する点が多く、本論考において付加するものはない。

そこで、差戻し理由の多数意見に対して、最高裁判決全体の論理の整合性と妥当性の観点から同意できない理由を中心に考察する。

1. 多数意見の論理構成

多数意見の差戻し理由は、以下を論じた4つの分説から構成されている：

- 1 A. 物の発明を製法要件で構成する場合に第三者が被りうる不利益；
- 1 B. 物の発明を構造要件で構成場合に発明者が被りうる不利益；
- 1 C. 第三者と発明者における不利益の衡平；及び
- 1 D. PBPクレームの明確性の判断基準。

以下、分説ごとに多数意見を紹介した後で、それぞれ

を検証する。

1 A. 物の発明を製法要件で構成する場合に第三者が被りうる不利益

多数意見は、一般的にPBPクレームは不明確なので、特許請求の範囲等の記載を読む者（以下、第三者ともいう）が発明の内容を明確に理解できないと事実認定し、権利範囲の予測可能性を奪われるという不利益を被りうると判示した。

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特許発明の技術的範囲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かがについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。

B. 物の発明を構造要件で構成場合に発明者が被りうる不利益

多数意見は、通常物の発明は構造又は特性で特定されるが、かかる特定を要求しても、技術的に不可能又は非実際的である（という不利益を発明者が被る）場合がありえると判示した。

他方、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のでない場合もあり得るところである。

1 C. PBPクレームを巡る第三者と発明者における不利益の衡平

多数意見は、上記の第三者と発明者が被りうる不利

益は、不可能・非実際の事情がある場合に限り、PBPクレームを物同一説で認定・解釈することにすれば衡平である旨を判示した。

そうすると、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く、上記のような事情がある場合には、
〔第 1204 号〕 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特許発明の技術的範囲を確定しても、
〔第 2658 号〕 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発明の要旨を認定しても、
第三者の利益を不当に害することがないというべきである。

1 D. PBP クレームの明確性の認定基準

多数意見は、第三者と発明者の不利益の衡平を考慮して、不可能・非実際の事情がある場合に限り PBP クレームは明確とすべきであると判示した。

即ち、不可能・非実際の事情の有無を基準にして、PBP クレームの明確性を判断すべきである、というのが多数意見の論理である。

以上によれば、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。

2. 多数意見の論理構成の妥当性について

(1) 1A について

(1.1) 多数意見のいう「特許請求の範囲等の記載を読む者」が、一般の裁判官のように、技術的概念を技術的に考察するための訓練を受けていない者を意味せず、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」（以下、当業者という）（特許法第 29 条 2 項又は第 36 条 4 項）を意味することは、特許法が想定する当然の了解事項と考えられるので、本論考では、「特許請求の範囲等の記載を読む者」は「当業者」として考察する⁽¹⁰⁾。

(1.2) 1A は、「一般的には」がどこまで係っているの

か、各文が「前提-結論」の関係なのか否かが極めて不明確であるが、一応、以下のように解釈した：

製法要件で構成された発明は、当業者にとって、
 (事実認定 1) 一般的には、発明の構造又は特性が不明である；又は

(事実認定 2) 一般的には、発明の技術的範囲を製造方法により製造された物に限定しているか否かが不明であるから、

(前提) 発明の内容を明確に理解することができない；ので、

(結論) 当業者から、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになる。

(1.3) (事実認定 1) について

製法要件で構成された発明の構造又は特性が、当業者にとって不明でない発明は多々存在し、「一般的には…不明である」とはいえない。

機械系分野の発明が製法要件で構成されていても、発明の物理的構成は、一般的には当業者（だけでなく裁判官）にとって明確であり、これまでの裁判例で、PBP クレームという特定形式であることだけを理由に発明全体が不明確であると認定されたことはないと思われ、裁判所は製法要件に基づき発明の物理的構成を解釈することすらしている⁽¹¹⁾。

化学系分野では、当業者は、化学式だけではなく、数学的概念や統計力学的概念で記述される複雑な構造の概念を特定して初めて、化学物質の化学的構成を認識する⁽¹²⁾。

化学系分野では、製法を介して定義される既存物質は多数あり、例えば、以下に例示するような製法要件で構成される多くの既存物質の複雑な構造又は特性の概念を、当業者は当然に自明かつ明確に認識し、かかる場合、当業者にとっては「製法要件」＝「構造要件」である。

- ・「特定の単量体が重合してなるポリマー」⁽¹³⁾
- ・「石灰石と粘土を混ぜて焼いたクリンカーを主成分とするセメント」
- ・「セメント、砂及び砂利を水と共に混練して得たコンクリート」⁽¹⁴⁾
- ・「塩を溶媒に溶解してなる電解質溶液」
- ・「鉍物を混合し成形し焼成してなるセラミックス」

これらの既存物質は、請求項において、当業者により製法要件は明示される場合も、明示されずに製造方

法による特定を内在しているとして技術常識に基づく認定を前提にする場合もある。

昭和 50 年に物質特許制度が導入されて以来、製造方法で化学物質を特定することは認められており⁽¹⁵⁾、当初は製造方法でしか特定できなくても、実用的・学術的な解析が進捗して構造又は特性で特定できるようになり、当業者に「製法要件」＝「構造要件」と認識できる既存物質は増加するばかりであろう。

以上から「一般的には…不明である」という事実認定 1 は、反例となる機械系分野の発明や化学系分野の発明における既存物質（以下、まとめて反例既存物という）が多数存在することにより成立せず、妥当とはいえない。

(1.4) 事実認定 2 について

「一般的には、…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」であるという事実認定 2 は、最高裁判決自身が破棄理由で「PBP クレームは（製造された物に限定せず）「物同一説」で認定・解釈すべき」と判示したことで解決しており、明確性の観点に結び付けて事実認定すること自体に意味がないと解する⁽¹⁶⁾。

(1.5) 前提及び結論について

事実認定 1 及び 2 が妥当とはいえないことから、それらの帰結：

「製法要件で構成された発明は、当業者にとって、発明の内容を明確に理解することができない」を前提とすること、その前提に基づく結論：

「当業者から、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る」に示される当業者の被る不利益も妥当とはいえないことになる⁽¹⁷⁾。

(2) 1B について（特許法第 36 条 5 項の観点から）

(2.1) 多数意見は、発明者が特許請求の範囲に物の発明を特定する場合、

（事実認定 a）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、

（事実認定 b）このような特定を出願人に要求しても、技術的に「不可能」か、出願人にとって「実際的でない」場合がありえると事実認定する。

(2.2) 特許請求の範囲をどのように記載すべきかについては、特許法第 36 条 5 項で、

「…特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定

するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定されているので、必要と認めれば、発明者は発明を構造要件で記載しなければならない。

(2.3) 発明者は、発明を構造要件で記載することが必要と認める場合が多いので（事実認定 a）は妥当である（前出(5)参照）。

(2.4) 一方、発明者は、必要と認めなければ、発明を構造要件で特定することを誰にも要求されないのので、（事実認定 b）の「このような特定を出願人に要求しても」という仮定は意味がない。

(2.5) （事実認定 b）は「技術的に「不可能」か、出願人にとって「実際的でない」場合」として、このような場合が客観的に存在する事実のように表現するが、不可能又は実際的でないというのは発明者の主観にすぎない⁽¹⁸⁾。

(2.6) 要求主体が存在せず要求されるはずがないことを仮定して、不可能又は実際的でないという発明者が認識するにすぎないことを、あたかも客観的に存在する事実かのように表現することは、読み手をミスリードする内容であり、（事実認定 b）は妥当とはいえない⁽¹⁹⁾。

(3) 1C について

多数意見の「上記のような事情がある場合には、【第 1204 号】…特許発明の技術的範囲を確定しても、【第 2658 号】…発明の要旨を認定しても、第三者の利益を不当に害することがない」との論旨は理解に苦しむ。

上記論旨は、最高裁判決が否定した控訴審判決の論旨（不可能・困難事情がある場合は、認定・解釈を物同一説で行う）とほぼ同旨であって、最高裁判決が認定・解釈を例外なく物同一説で行うと判示したことと矛盾し、最高裁判決全体の論理の整合性を歪ませることになり、極めて不適切である⁽²⁰⁾⁽²¹⁾。

(4) 1D について（1A～C との整合性の観点から）

多数意見は、1D で、

1A で「PBP クレームは一般的に不明確である」とした事実認定を、「PBP クレームは原則として不明確である」と上位概念化（一般化）し、

1B で「通常、物の発明は構造要件で構成される」とした事実認定を、「物の発明は構造要件で構成することが原則である」と上位概念化（一般化）した上で、

PBP クレームは、不可能・非実際の事情がある場合に限り明確とすべきであると判示しているようにみえ

る。

しかし、2(1)及び(2)で、「PBPクレームは原則として不明確である」ことに対しては反例既存物が多数存在し、「物の発明は構造要件で構成することが原則である」ことに対しては特許法第36条5項の観点から成立しないこと、「不可能・非実際の事情」は客観的に判断することが極めて困難で不明確極まりないこと⁽²²⁾、さらに、2(3)で1Cの論旨が不明確であることを指摘した。

従って、多数意見の1Dで展開される一般化した論理は1A～Cの内容と整合しない。

(5) 1Dについて(リパーゼ最高裁判決の観点から)

(5.1) 発明の認定は、昭和62年(行ツ)3最高裁判決(以下、リパーゼ最高裁判決という)によって以下のように判示されている。

「特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条第1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。

特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参照することが許されるにすぎない。」

ここで、「技術的意義」には当然に「発明の構造又は特性」(以下、発明の実体ともいう)が含まれる。

また、審査実務において「発明特定事項の意味内容や技術的意味…の解釈に当たっては、審査官は、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮」して行われている(新審査基準第II部第2章第3節2.1)。

以下では、参照が許容されるべきものである「明細書の発明の詳細な説明」及び「出願時の技術常識」をまとめて「明細書の発明の詳細な説明等」という。

(5.2) 多数意見は、PBPクレームという特許請求の範囲の記載事項は、アプリアリに「発明の構造又は特性が不明であるから、原則として不明確である」とした。

してみれば、リパーゼ最高裁判決により、PBPク

レームは原則として「技術的意義が一義的に明確に理解することができない」特段の事情があることになるので、原則として明細書の発明の詳細な説明の記載等を参照して検討すべきであり、その上でなお不明確であれば、そのPBPクレームは不明確であると判断すべきことになる。

PBPクレームについては、リパーゼ最高裁判決以降の判決は、控訴審判決も含めて、全てリパーゼ最高裁判決の判示に違背せずに要旨認定していると考えられるところ⁽²³⁾、多数意見は、リパーゼ最高裁判決が要請する手を無視して、不明確であると多数意見自身がアプリアリに自認する記載だけに基づき発明の明確性を判断していることになる。

(5.3) リパーゼ最高裁判決が「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合に、明細書の発明の詳細な説明等を参照することを許容するのは、発明が技術的思想である以上(特許法第2条1項)、発明の新規性及び進歩性について審理するのに、特許請求の範囲の記載の技術的意義を明確に理解することが必要だからである。

多数意見は、PBPクレームの明確性の有無を判断するために、不可能・非実際の事情の有無を検討することを要請し、それで足りるとしている。

多数意見によれば、発明の実体が不明なのでPBPクレームは原則として不明確なのだから、不可能・非実際の事情がある場合に明確とする(又は、明確とみなす)としても、発明の実体は不明確なままである⁽²⁴⁾。

一方、不可能・非実際の事情がない場合、即ち、実は構造要件で発明を特定できる場合は、明細書の発明の詳細な説明の記載等を参照することで、発明の実体が明確になりうるということが出来る。実際、控訴審判決は、明細書の発明の詳細な説明の記載等を参照して、本件発明は構造要件で特定できた(即ち、製法要件で構成された発明の実体を理解できた)ことを認定している⁽²⁵⁾。

(5.4) 多数意見のように、不可能・非実際の事情の有無に基づきPBPクレームの明確性を判断すると、発明の実体が不明確なまま権利化されたり、明細書の発明の詳細な説明の記載等を参照して発明の実体を理解して要旨認定しうるのに、それがなされないまま拒絶されたりするおそれがあることになる。

多数意見は、PBPクレームの第三者と発明者におけ

る不利益の衡平を図るために、発明の実体とは関係のない不明確極まりない「不可能・非実際の事情の有無」を明確性の判断基準とすることで、かえって第三者と発明者における不利益を増幅させるおそれがある。

(5.5) 以上から、発明の特定形式だけに着目してアプリアリに「PBPクレームは原則として不明確である」とする多数意見は、リパーゼ最高裁判決の判示に違背し、さらに、不明確極まりない「不可能・非実際の事情」の有無でPBPクレームの明確性を判断することで、発明の実体が不明確なまま発明が権利化されうるといふ誰にとっても不利益を生じえることになる。

(6) 1Dについて(特許法第36条6項2号の観点から)

(6.1) 不明確な発明は、PBPクレームに限らず例外なく保護されない(拒絶、異議及び無効理由となる(特許法第36条6項2号、第49条4号、第113条4号、第123条1項4号))ことは特許制度の大原則である。

特許法第36条6項2号は、発明の実体を明確性判断の対象としており、発明の実体が明確でなければ、その特定形式がPBPクレームであってもなくても当然に保護されない。

(6.2) 一方、多数意見はアプリアリに「PBPクレームは原則として不明確である」とするのであるから、PBPクレームを他の形式に変更しない限り、不可能・非実際の事情があってもなくても発明の実体は不明確なのであり、特許法第36条6項2号により権利化は認められない。

しかし、多数意見によれば、不明確極まりない「不可能・非実際の事情」があれば、発明の実体が不明確であるのに明確とみなすと解釈して権利化されうることになる。

これは、「PBPクレームは黒である」とアプリアリに自認した上で、不明確極まりない「不可能・非実際の事情」があれば「黒を白とすることができる」と言っているに等しく、特許制度の大原則を立法的にではなく一判決の解釈だけで変えてしまうことになりかねない⁽²⁶⁾。

このように、多数意見の論旨は、特許制度全体を俯瞰した場合に、原理的な問題を抱えており、妥当とはいえない。

3. 根本的な問題について

(1) 多数意見の根本的な問題について

多数意見は、多くの反例既存物をPBPクレームから除外しないまま、何故「PBPクレームは原則として不明確」なる無理のある判断をしたのかを考察する。

(1.1) 補足意見によれば、旧審査基準はPBPクレームを以下のように取り扱う。

発明の対象となる物の構成を、製造方法とは無関係に、物性等(構造等)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いが大きい場合など)であるという事情(以下「不可能・困難・不適切事情」という。)が存在するときは、その製造方法によって物自体を特定することができる。

これは、旧審査基準が物同一説の拠り所とした平成11年(行ケ)437号(以下、ポリカーボネート事件判決という)の以下の判示を忠実に反映している。

発明の対象を物を製造する方法としないで物自体として特許を得ようとする者は、
本来なら、発明の対象となる物の構成を直接的に特定すべきなのであり、それにもかかわらず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは、
発明の対象となる物の構成を、…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い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に、例外として合理性が認められるがゆえである。

(1.2) 一方、特許庁は、平成12年12月28日の改訂審査基準(以下、当初審査基準という)で

「請求項が製造方法による物の特定を含む請求項において、当業者が、出願時の技術常識を考慮して、請求項に記載された当該製造方法により製造される具体的な物を想定できる場合は、発明の範囲は明確」であるとしていた⁽²⁷⁾。

(1.3) ところで、反例既存物は、当初審査基準の「当業者が、出願時の技術常識を考慮して、請求項に記載された当該製造方法により製造される具体的な物を想定できる場合」に該当し、さらに、旧審査基準の「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いが大きい場合など）」な場合に該当すると考えられる。

(1.4) 即ち、当初審査基準やポリカーボネート事件判決に示される従来基準は、新規物質であって出願時には製法要件で構成される部分の構造又は特性が不明である物（以下、新たなPBPクレーム対象物という）を「不可能・困難事情」に組み込み、反例既存物を「何らかの意味で不適切」な場合に組み込み、さらに、構造又は特性が不明であっても具体的な物を想定できる場合は明確であるとして⁽²⁸⁾、不可能・困難事情があっても発明の実体が一律に不明確であるとはしなかったことによって、従前からのPBPクレーム対象物（反例既存物）と新たなPBPクレーム対象物を従前からのPBPクレームの枠組みで矛盾なく取扱ったと考えられる。

さらに、新たなPBPクレーム対象物も、出願後に分析技術の進展等で構造又は特性が明確になれば、反例既存物化するので「何らかの意味で不適切」な場合に組み込めばよいことになり、ポリカーボネート事件判決が判示するように制度設計として（個々の文言が必ずしも明確とはいわないが、仕組自体は）非常に合理的である。

以上から、従来基準からは「PBPクレームは原則として不明確である」という発想そのものが出てくるはずがないのである。

(1.5) ところが、補足意見は、旧審査基準の取扱いに対して：

…「不適切な場合」という基準は、余りにも価値判断的な要素が強く、内容が明確でないため範囲が広がり過ぎ、また、構造等でさほど困難なく特定できる場合であっても、単に発明の構成を理解しやすくするために製法を記載することまで認める余地を残すこととなり、いずれにしろ、PBPクレームの概念を認めた趣旨と齟齬しかねない面が生じ、妥当とはいえないところである。

と判示して、例外的な場合から「不適切な場合」をカットして「不可能・困難事情」とほぼ同旨の「不可能・非実際の事情」だけにしてしまった。

その結果、多数意見ではPBPクレームの対象物が「新たなPBPクレーム対象物」だけになってしまったのである。

そう考えれば、多数意見が、反例既存物が多数あるのにアприオリに「PBPクレームは原則として不明確である」と原則化し、反例既存物が明らかに該当しない「不可能・非実際の事情」を基準として採用した理由が理解できる。

(1.6) 言い換えれば、多数意見は、製法を介して構造又は特性を概念するという化学系分野の発明者の発明を概念する重要なプロセスに対する理解を決定的に欠いているために、従来のPBPクレームの合理的な制度設計を否定して、「PBPクレームは原則として不明確である」という特許制度の大原則を崩しかねないアприオリな原則化を、無造作になしてしまったと考えられる。

(2) 補足意見の根本的問題について

補足意見はPBPクレームの明確性の認否の意義について、以下の説明をする（筆者が第1～3段に分説した）。

2…(2)…

(第1段) 物の発明についての特許は、本来、出願に際しては、特許請求の範囲の記載において物自体の構造又は特性によって直接特定すべきところ、

(第2段) 製造方法により特定することを認める範囲を広げ過ぎると、権利範囲が当該製造方法により製造された物と構造又は特性等が同一である物にまで及ぶこととなり、公平な競争を阻害し、多数意見が指摘するとおり第三者の利益を不当に害することになる。

(第3段) そのために、PBPクレームについては、例外的にこれを認めるものとし、PBPクレームを認めるべき事情があるか否かは、厳格に考える必要があり、出願審査も実質的にそれに対応してされるべきものであろう。

(2.1) 第1段は、物の発明については構造要件で発明を構成することを特許請求の範囲における発明の特定の仕事の原則としてしまっている。既に論じたように特許法36条5項により、発明者は、必要と認めない場合にまで直接特定することは要請されないので、第1段で説明する原則には根拠がない。

「本来なら、発明の対象となる物の構成を直接的に特定すべき」と一見同じように説明するポリカーボネート事件判決の場合、物の発明の特定においてPBPクレームを例外なく「例外」と呼ぶので、構造要件で構成する場合を「原則」と呼んで取り扱っても、「原

則」と呼んだ範囲に反例既存物は含まれないので論理上は整合している。

しかし、補足意見は、PBPクレームから反例既存物を除外しているため、PBPクレームを「例外」と呼び、物の発明を構造要件で構成する場合を「原則」と呼ぶことができない。

(2.2) 第2段は「製造方法により特定することを認める範囲を広げ過ぎると、権利範囲が当該製造方法により製造された物と構造又は特性等が同一である物にまで及ぶこと」を弊害の原因としているが、最高裁判決がPBPクレームは物同一説で認定・解釈すべきとしながら、物同一説による認定・解釈そのものである「権利範囲が当該製造方法により製造された物と構造又は特性等が同一である物にまで及ぶこと」が弊害の原因であるという論理は理解し難い。

(2.3) 第2段を善解して「第1段の原則に反して、物の発明について製法要件で構成することを広く認めると、第三者の利益を不当に害するように権利範囲が確定してしまう弊害を論じている」と解すると、第3段は「第2段で指摘した弊害を考慮して、第1段の原則に対して、発明を製法要件で構成することを広く認めるべきではなく、例外的に認めるに留め、それに応じた審査体制にすべきである」と解せる。

(2.4) 第2段及び第3段の論理構成は、製造要件で発明を特定するPBPクレームを広く認めると、(多数意見が第三者の利益を不当に害する原因として指摘するように)PBPクレームは原則として不明確なので、第三者が不当な不利益を被る権利範囲が確定してしまう弊害が生じるので(第2段)、製造要件で発明を特定するPBPクレームは例外的に認めるに留めて審査せよ(第3段)、という論理展開となる。

言い換えると、補足意見は、PBPクレームは原則として不明確なのだから、審査でその不明確さをそのまま認めて権利範囲を確定することは例外的であるべきであり、例外的な場合のみ遡って発明を明確とみなすという取扱いをせよとの論理である。

(2.5) しかし、特許法は、特許請求の範囲における発明の特定形式は、発明者の必要性の認識の有無に委ね(特許法第36条5項)、発明の特定形式の当否は判断せず、そのように特定された発明の実体に対して、明確性要件を含む特許要件の充足性を判断するのであって(特許法第49条、第113条、第123条1項)、発明の特定形式に内在する実体の不明確性を(例え例外的

にも)そのまま認めて、特許要件の充足性を判断して権利範囲を確定することを許容しているわけではない。

即ち、特許法は、権利範囲の確定した発明の実体は明確であることを予定しているものであって、例外的に、発明の実体が不明確なまま権利範囲を確定し、その場合は発明の実体が不明確であっても遡って明確であるとみなす、などという取扱いが入り込む余地はない。

以上から、補足意見は、特許法に根拠のない特許請求の範囲における発明の特定の仕方を原則として置き、審査において特許法の大原則に反する取扱いを要請していると解される。

〔おわりに〕

多数意見は、PBPクレームは原則として不明確であることをア prioriに前提し、不可能・非実際の事情の有無を基準としてPBPクレームの明確性を判断すべき、と結論する論理構成を採用したが、多数意見を詳細に検討すると以下が導かれる。

●多数意見の前提は、当業者が明確と認識するPBPクレームが多くあり成立しない。

●多数意見の結論における「不可能・非実際の事情」が不明確極まりない基準である。

●多数意見のア prioriな前提と不明確極まりない明確性の認定基準を含む結論に沿って審査を運用すると、リパーゼ最高裁判決並びに特許法第36条5項及び6項各号で構成される特許制度の大原則を揺るがしかねず、PBPクレームの実体について明確性が正当に審査されないまま、その権利範囲が確定されるおそれがあり、第三者と発明者に不測の不利益を生じさせるおそれがある。

●最高裁判決の全体の論理構成との関係が理解し難い論旨が組み込まれており、最高裁判決の全体の論理構成が歪んだものになっている。

以上から、多数意見の差戻し理由は、本件発明の事案だけに適用するならばまだしも、特許制度全体に一般化して適用するには、あまりにリスクが大きいと考える⁽²⁹⁾。

最高裁判決によれば、本件発明の明確性は争点に挙がっておらず、多数意見は主文ではないので、控訴審及び特許庁に対して拘束力を有しないと解される。

多数意見を批判する有力な少数意見も存在すること

から、控訴審での差戻し審理では、多数意見とは異なる切口からPBPクレームの明確性を検討し、再度最高裁で審理させることがあってもよいと思われる。

注

- (1) 特許庁は、既に、2015年7月6日付けで「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」を公表し、PBPクレームの認定は従前通り「物同一説」で行い、明確性の判断は最高裁の差戻し理由に沿った審査実務を開始している。
- (2) 岩坪哲「PBPクレーム最高裁判決のインパクト」ジュリスト1485号18-25頁(2015)
- (3) 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26-34頁(2015)
- (4) 多数意見は千葉裁判長（非知財分野で主に裁判所畑で活動）、小貫判事（主に検察畑で活動）、鬼丸判事（非知財分野で主に弁護士として活動）の3人、少数意見は山本判事（特許庁を含む通産省と内閣法制局（長官を歴任）等の主に行政畑で活動）による（括弧内は、最高裁判事に任命されるまでの活動分野で2015年9月28日現在のウィキペディアの各人の項目による）。発明の現場と従来の特許実務の蓄積に対する理解を欠くように思われる多数意見と、十分な理解を背景とする少数意見の大きな隔たりは、4人の判事のキャリアにも反映されているように思われる。
- (5) 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」パテント68巻4号71-82頁(2015)
- (6) 「特性」は、用途、除くクレーム等の非技術的要素を含むと思われる。
- (7) 補足意見によれば「不可能」とは、出願時に当事者において、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をいい、「およそ実際的でない」とは、出願時に当事者において、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。」ということである。
- (8) 前出(3)脚注3)も指摘するように、PBPクレームの明確性は、最高裁のまとめた争点になっていない。
- (9) 少数意見はこの差戻し理由を提示する際に、多数意見の差戻し理由を適切に批判しており、適宜言及する。
- (10) 高橋展弘「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する考察」パテント65巻5号35頁(2012)
- (11) 前出(5)で紹介する機械系分野の判決例及びこれらの解説を参照のこと。
- (12) 前出(5)と齋藤勝裕「カラー図解でわかる高校化学超入門」(2014, サイエンス・アイ)等の高校・大学初年級向け化学の教科書を参考にされたい。
- (13) 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」知的財産法政策学研究12巻241-255頁(2006)。ポリマーは製法要件で構成する方がむしろ明確である典型的な例であるとして詳細に説明している。

- (14) コンクリート構造物は、一見「機械系分野の発明」のようにみえるが、コンクリートはセメントが水と反応する複雑な水和反応を経て（特許権の存続期間よりも）長い期間をかけて硬化するので、製法要件を幾重にも内在する「化学系分野の発明」の典型である。
- (15) 南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」パテント55巻5号27頁(2002)
- (16) 事実認定2は、1Cの判示に結びついているようにも読める。しかし、1Cの判示は破棄理由と矛盾するため、事実認定2から1Cの判示への論理展開も理解し難い。
- (17) 反例既存物について、当業者はその内容（構造、特性、製法要件に限定していないこと）を明確に理解しており、当業者の予測可能性を奪うことはない。
- (18) 科学技術の分野では絶対的真理と思われた世界像が神学的世界像→古典物理的世界像→相対論・量子論の世界像と次々に書き換えられ、現代では相対論・量子論の世界像すら懐疑的に検討されていることが根底にあり、「不可能」なる絶対的意味を有する言葉は、極めて慎重に扱われる。
分析技術は最先端の科学技術の知見を取り込んでおり、その進展は目覚ましく、当業者が化学物質の分析が「不可能」と客観的に認定することは極めて困難と思われる。
「実際的でない」ことも、現代技術の目覚ましい進捗の下では、極めて相対的概念であり、分析能力・資力の低い発明者にとっては「実際的でない」ことも、分析能力・資力の高い発明者にとっては「実際的でない」とは認識されない場合もあろう（前出(2)(5)）。
- (19) (事実認定b)は、「発明を構造要件で特定することが「不可能」又は「実際的でない」と発明者が認識すれば、発明者は発明を構造要件で特定することを必要と認めないことがある」と表現すべきであろう。
- (20) あえて善解すれば「上記のような事情がある場合には、その物を明確とみなして、[第1204号]…技術的範囲を確定しても、[第2658号]…要旨を認定しても」のつもり判示なのであろうが、全体の論旨が変わるような文言の採否は慎重に扱うべきだろう。
- (21) 第三者と発明者における不利益の衡平については、少数意見「最終的に得られた生産物に新規性と進歩性が認められない場合すなわち公知の物である場合には拒絶されるわけであるから、これで第三者は新規の物に関する特許出願だけに注目すればよいことになるので、その注意する負担の程度は、かなり軽減される。つまり当業者が出願時の技術常識を考慮しても当該製造方法で製造された具体的な物を想定できない場合等には、新規性あるいは進歩性の判断の前提として扱えばよいものとする」や、発明者の侵害立証困難性と第三者の監視容易性の観点からの提案（前出(5)及び(15)）の方が妥当と思われる。
- (22) 少数意見の「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、私が見るところ、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、又はおよそ実地的でない」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。」の指摘に筆者は同意する。

(23) 前出(5)で解説する機械系分野及び化学系分野の判決例の傾向を参照のこと。

(24) 「不可能・非実際の事情」とは「出願時において当該物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、又はおよそ実地的でないという事情」であるから、このような事情がある場合は、PBPクレームの技術的意義（構造又は特性）は理解できないということになる。

(25) 控訴審判決は「証拠…及び弁論の全趣旨によれば、…本件発明1に記載されたプラバスタチンナトリウムは、当業者にとって公知の物質であること、また、…不純物であることが認められる。したがって、…特許請求の範囲請求項1の記載における…構成は、…その構造によって、客観的かつ明確に記載されていると解される」と認定した。

(26) 控訴審判決は、発明の実体の認定・解釈の仕方を、不可

能・困難事情の有無によって、物同一説、製法限定説等などの立場でなすべきかを検討したのであって、発明の形式に基づき発明の明確性をアプリアリに認定したわけではなかった。

(27) 竹田稔「知的財産権侵害要論」第4版38頁(2003, 社団法人発明協会)。旧審査基準も「審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合」という言い回しであり(旧審査基準第I部第1章2.2.2.4(2)①(ii)), 当初審査基準に沿うと思われる。

(28) 前出(21)の少数意見も「製造された具体的な物を想定」という表現を使用している。

(29) 例えば、PBPクレームが不明確との認定を発明者が受け入れて、不可能・非実際の事情を説明して権利化された場合、外国の審査での包袋も考慮されうる米国の審査では、出願発明が不明確であることを発明者が自認しているとされかねず、その場合、不可能・非実際の事情を考慮されなくても考慮され過ぎても困るのではないだろうか。内外、外内どちらの出願も影響を受けうる。

(原稿受領 2015. 10. 3)