

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



知的財産高等裁判所 所長・判事 設楽 隆一

要 約

本講演録は、平成 27 年 7 月 21 日、東京弁護士会知的財産権法部において「知財高裁 10 年の回顧と今後の知財高裁の使命」と題して、同部部員が問題を提起し、知的財産高等裁判所の判事に（飽くまで）私見を御披露いただくという形式でなされた 3 回にわたる御講演の第 1 回のものである。

第 1 回は、知的財産高等裁判所所長の設楽隆一判事により、記載要件と近時のプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る最高裁判所の判決を題材として御講演がされた。①記載要件については、実施可能要件とサポート要件との重なりについて、②プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、最高裁判所の判決の射程についての考え方が示された。

これらの問題は特許関係者に共通の課題であり、本誌において紹介する。

目次

- 第 1 はじめに（東弁知的財産権部部長 櫻井彰人弁護士）
- 第 2 問題提起（東弁知的財産権部副部長 川田 篤弁護士）
 - 1 はじめに
 - 2 サポート要件と実施可能要件
 - (1) 広すぎる特許請求の範囲
 - (2) ドイツにおいて
 - (3) 欧州特許庁において
 - (4) 我が国において
 - (5) 問題提起 1
 - ア 問題提起 1－1－実施可能要件とサポート要件との関係をどう考えるか
 - イ 問題提起 1－2－実施例に基づいてどこまで一般化して特許請求ができるか
 - ウ 問題提起 1－3－記載要件の証明責任
- 3 明確性の要件—特にプロダクト・バイ・プロセス・クレーム
 - (1) プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る最高裁判決
 - (2) ドイツにおいて
 - ア 現行法以前の判決—トリオキサン事件
 - イ 現行法の判決—4 媒体カミツレ事件
 - ウ 純粹・混合プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
 - エ 耳形成のない鋼製帯板事件
 - (3) 問題提起 2—プロダクト・バイ・プロセス・クレーム最高裁判決の射程
- 4 問題提起 3—知財高裁大合議判決の意義

第 3 御講演（知的財産高等裁判所長 設楽隆一判事）

- 1 実施可能要件とサポート要件
 - (1) パラメータ特許（偏光フィルムの製造法）大合議判決
 - ア クレーム—偏光フィルムの製造法
 - イ 異議の決定
 - ウ 大合議判決
 - (2) フリバンセリン判決
 - ア 審決
 - イ 知財高裁判決
 - (3) 審査基準の改訂
 - (4) 分離説、表裏説
 - (5) 表裏説—両者の差異は？
 - (6) 一つの実務
 - (7) 立証責任
 - (8) まとめ
 - 2 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム (PBP クレーム)
 - (1) 事案の概要及び原審の判断
 - (2) PBP クレーム最高裁判決—明確性要件違反について審理をするために差戻し
 - (3) 今後の論点
 - (4) PBP クレームか否かの判断
 - (5) 不可能・非実際の事情
 - (6) 物同一説の技術的範囲の認定
 - 3 知財高裁大合議判決の意義
- 第 4 質疑応答

第1 はじめに

(東弁知的財産権部部長 櫻井彰人弁護士)

本日は、知財高裁所長の設楽隆一判事をお招きし、「知財高裁 10 年の回顧と今後の知財高裁の使命」と銘打ち、記載要件、併せてプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて御講演をお願いしています。

初めに講師の御紹介をします。設楽所長は、司法修習(29期)を修了後、昭和54年に任官され、東京地裁知的財産専門部の民事第29部に配属され、侵害訴訟などの御経験を積まれました。その後、平成13年に東京高裁の知的財産専門部において審決取消訴訟なども経験された後、平成17年から東京地裁民事第46部部総括判事、平成25年から知財高裁第3部部総括判事、そして、平成26年6月より知財高裁の所長として、裁判長として多くの事件に関わり、知的財産法の多くの分野で御活躍されています。

知財高裁所長という激務の中、当部の定例会の講師を御快諾いただき、心より感謝しています。本日は、記載要件と題し、本年(平成27年)6月に最高裁判決がされましたプロダクト・バイ・プロセス・クレームについても、併せて御講演いただきます。記載要件は勉強不足になり勝ちな分野であり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件との関係は、現在、熱い議論がされています。本日の講演は大変有意義なものと感じます。最初に当部副部長の川田篤弁護士から問題提起を行い、その問題提起に答えていただく形で設楽所長に御講演いただきます。

第2 問題提起

(東弁知的財産権部副部長 川田 篤弁護士)

1 はじめに

まず、「保護されるべき発明」とは、やはり真に新規性があり、進歩性がある発明といえます。それでは、本日の主題の「記載要件」とは何かと考えますと、新規性・進歩性のある発明を適正に公開することを担保するための要件にすぎないようにも感じます。

最近、公の場で、ある弁理士さんが、「特許庁の審査官は『発明に対する愛』を持つべきだ」との趣旨の発言をされていました。「発明に対する愛」とは、やはり保護されるべき発明が保護されるような配慮といえます。新規性・進歩性のある発明の核心が明細書に開示されながら、記載要件を僅かに満たさないとして、無効にしてよいのでしょうか。記載要件を余り厳格に解

すべきではないように感じます。これが本日の問題意識です。具体的には、まず、①実施例からの一般化という視点から、サポート要件と実施可能要件との関係を見ていきます。次に、②本年(平成27年)6月5日のプラバスタチンナトリウム事件の最高裁判決⁽¹⁾の問題点を、特に明確性の要件との関係で見ていきます。

2 サポート要件と実施可能要件

サポート要件と実施可能要件との関係については、①両方の要件の区別、②明細書又は実施例の記載からの一般化、及び、③証明責任の観点から見ていきます。

(1) 広すぎる特許請求の範囲

例えば、実施例があり、明細書の一般的記載があり、そこから当業者において認識し得る範囲において特許請求の範囲を記載し、それが新規性・進歩性を満たしているような特許発明が理想的といえます。

問題は、いわゆる広すぎる特許請求です。例えば、1個の実施例からいきなり一般化された特許請求の範囲が記載されながらも、新規性・進歩性は満たしているようなときです。これも技術常識に基づいて当業者が課題を解決できると認識できる範囲であれば、そこまで広げてもよいのかもしれませんが。

(2) ドイツにおいて

まず、比較の対象としてドイツ法を紹介します。ドイツ特許法には、記載要件としては、実施可能要件を定めた同法34条4項しかありません。「発明は、出願において明確かつ完全に開示し、当業者がその発明を実施することができるようにしなければならない」。これだけです。明確性要件、サポート要件は明示的にはありません。ただ、「明確かつ完全に開示」との箇所は少し気になります。現在のドイツ連邦通常裁判所第10部(特許専門部)裁判長のマイアー・ベック判事は、ウルマン判事退官記念論集において、先ほど紹介した広すぎる特許請求の問題については、サポート要件及び明確性の要件がドイツ法にはないので、結局、実施可能要件の「明確かつ完全な開示」において考慮され得る旨のことを述べています⁽²⁾。

ただし、それほど厳しく記載要件を見てはいないようです。その一例として、2013年(平成25年)の「ジペプチジルペプチダーゼ阻害剤事件」⁽³⁾を紹介します。これは異議申立事件ですが、特許権者は、主位的な訂正申立てのほか、幾つかの予備的な訂正申立てをしました。我が国と違いドイツでは訂正は主位的申立てと

複数の予備的申立てができます。第一審のドイツ連邦特許裁判所は、明細書に列挙された4種類の阻害剤のみに特許請求の範囲を減縮する予備的申立てを認めて、特許権を維持する判決をしました。特許権者は、判決に不服で控訴しましたところ、控訴審のドイツ連邦通常裁判所は、主位的な訂正申立てを認めました。主位的申立てはジペプチジルペプチターゼIV酵素活性の阻害剤という阻害剤一般について特許請求をしています。

第一審のドイツ連邦特許裁判所は、明細書には課題を解決する手段として4種類の阻害剤以外に開示がなく、阻害剤一般の特許請求することはできないと判断したものと思われます。これに対し、マイアー・ベック判事を裁判長とする控訴審のドイツ連邦通常裁判所は、マイアー・ベック判事のウルマン判事退官記念論集における論文をも引用しながら、ジペプチジルペプチターゼIV酵素活性を阻害することにより血糖値を低下させることに技術的な意義があるとし、一般化された広い特許請求を認めました。

少し話が変わりますが、ドイツにおける実施可能要件の証明責任について一言だけ。まず、ドイツ特許商標庁における審査においては出願人が証明責任を負うとされています。この点は我が国と同じです。ただ、特許無効訴訟においては無効を主張する原告が、異議申立訴訟においては取消しを主張する異議申立人が証明責任を負うとされています⁽⁴⁾。この点は我が国と異なります。

(3) 欧州特許庁において

欧州特許条約には明確性要件及びサポート要件の規定があり、同条約84条2文において、「特許請求は、明確かつ簡潔に記載し、明細書に基づいていなければならない」としています。我が国と少し違うところは、その違反は拒絶の理由にはなりますが、異議の理由にも無効の理由にもならないという点です。ただし、欧州特許庁では、実質的には明確性要件違反やサポート要件違反が、実施可能要件違反において扱われているともいわれています⁽⁵⁾。そのため、この区別は明瞭ではなく、重なり合うような、重なり合わないような状況のようです。なお、欧州特許庁では、記載要件の審査は当初は緩やかで、その後、厳しくされたといわれています⁽⁶⁾。ただ、最近、やや緩やかにされたともいわれています⁽⁷⁾。

(4) 我が国において

我が国では、知財高裁の平成17年のパラメータ特許に係る偏光フィルムの製造法事件の大合議判決⁽⁸⁾が重要です。同判決は、平成15年に特許庁が審査基準の改訂⁽⁹⁾によりサポート要件を実質化したことを是認したともいわれています⁽¹⁰⁾。具体的には、「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならない」と、実施可能要件に近いような判示をしています。その結果、実施可能要件とサポート要件との差異は不分明にされた感があります。これに対し、知財高裁第3部の平成22年のいわゆるフリバンセリン事件の判決は、実施可能要件とサポート要件とは区別を明瞭にして判断すべきなのではないかということを示唆しています⁽¹¹⁾。

(5) 問題提起1

ア 問題提起1-1—実施可能要件とサポート要件との関係をどう考えるか

問題提起1-1ですが、ドイツ特許法であれば実施可能要件のみです。欧州特許条約では一応、明確性要件とサポート要件がありますが、異議申立理由とも無効理由ともされていません。そのような制度であれば、実施可能要件にサポート要件や明確性の要件の要素が入り込むことも仕方がないかもしれません。ところが、我が国では、二つの要件があり、かつ、いずれも異議申立理由でもあれば、無効理由でもあります。仮に、二つの要件に実質的な違いがなければ、二つの要件があること自体、無意味かもしれません。仮に、違いがあれば、どのような違いがあるのかを明確にする必要があるでしょう。問題提起1は、実施可能要件とサポート要件との関係をどのように考えるかです。

イ 問題提起1-2—実施例に基づいてどこまで一般化して特許請求ができるか

実施例から一般化が認められること自体は問題ないとしても、どのような基準でどこまで一般化を認めるべきでしょうか。

偏光フィルムの製造法事件の大合議判決を見ますと、「特許請求の範囲の記載の全体において、発明の課題が解決できることを当業者に認識できること」とあり、特許請求の範囲全体について発明の課題が解決できることを認識することができることを要求しているようにも見えます。そうすると、特許請求の範囲全体

について実施可能要件と変わらないような要件を満たすことが必要なようにも見えます。実施例から一般化したときも、そこまで厳しいことを要求しているのでしょうか。実施例、更には発明の詳細な説明に基づいて、どこまで一般化して特許請求の範囲を記載することができるかが、問題提起1-2になります。

ウ 問題提起1-3—記載要件の証明責任

特許発明に二つのパラメータがあり、一つのパラメータには上限値及び下限値が記載され、もう一つのパラメータには下限値のみが記載されていたとします。ここで例えば、二つのパラメータで囲まれた部分の全てについて課題を解決することができるかどうか明らかではないとします。課題を解決することができないことも、課題が解決できることも立証できないという真偽不明のときどのように扱うべきなのでしょう。もう一つのパラメータには上限値の記載がありませんが、技術常識から認められる上限が、おのずからあり、無限大まで課題を解決できることを認識することができる必要もないように感じます。

ドイツにおいては、課題を解決することができるかどうか分からないときは、証明責任は第三者である無効訴訟の原告又は異議申立訴訟の異議申立人が負担するとされていますので、特許は無効にはなりません。

ところが、我が国では、記載要件を満たしているかどうかは、審査、審判、裁判を通じて、一貫して、特許出願人、特許権者が負担するとされています⁽¹²⁾。そうしますと、課題を解決することができるかどうか分からないときは、無効又は取消しになります。しかし、そこまで厳しくする必要があるのでしょうか。特許査定後は証明責任が転換されると考えられないのでしょうか。これが、問題提起1-3になります。

3 明確性の要件—特にプロダクト・バイ・プロセス・クレーム

明確性の要件との関係において、本年（平成27年）6月5日の最高裁判決の射程も考えたいと思います。

(1) プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る最高裁判決

この最高裁判決の主な判示事項は2点あります。一つは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨は物として見るという、いわゆる物同一説を採用したという点です。ただし、記載要件とは直接の関係はありません。

もう一つが、やや傍論的ですが、明確性要件に関係します。すなわち、最高裁判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関し、「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って、発明は明確である」としました。言い換えれば、物を構造又は特性により特定することができるにもかかわらず、物の製造方法が記載されている、いわゆる不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームは明確性を欠くことになります。

(2) ドイツにおいて

ここでも、比較の対象として、ドイツにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの扱いを説明したいと思います。

ア 現行法以前の判決—トリオキサン事件

トリオキサン事件のドイツ連邦通常裁判所の判決は、現行ドイツ特許法以前のものですが、その後の判決でも引用される代表的な判決とされています。

同判決は、「高分子の完全若しくは正確な構造の解明が特許出願の時点において妨げられているか、又は実務上、経済的な有用性に比べて負担し難い費用を必要とするようなとき」は「他の方法で明確に特定できないことを理由として、特許による保護を否定すべきではない」と、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められる場合について判示しています⁽¹³⁾。我が国の最近の最高裁判決と少し似ている気もします。

トリオキサン事件でもう一つ重要なことは、我が国の知財高裁大合議判決⁽¹⁴⁾における真正と不真正との区別と近似した考えを示している点です。例えば、方法により「得られた」物はその方法に限定されるとし、方法により「得られ得る」物はその方法により限定されないとしています⁽¹⁵⁾。

なお、1984年のアクリル繊維事件におけるドイツ連邦通常裁判所の判決を見ますと、「不可能であるか、又はおよそ実質的ではない」という我が国の最高裁判決と同じような文言が既に見られます⁽¹⁶⁾。

イ 現行法の判決—4倍体カミツレ事件

現行ドイツ特許法においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームを認めたものは、1993年の4倍体カミツレ事件のドイツ連邦通常裁判所の判決⁽¹⁷⁾になります。同事件は品種改良に係る種子の発明に関します。

第一審のドイツ連邦特許裁判所は、実施可能要件を満たさないとし、また、例えば、種子を寄託すれば特

定可能なのではないかとしました。

これに対し、控訴審のドイツ連邦通常裁判所は、方法により「一義的に特徴をつかめている」し、かつ、実施可能要件も満たしているとしています。

なお、4倍体カミツレ事件のドイツ連邦通常裁判所の判決は、方法により「得られた」物の類型と方法により「得られ得る」物の類型とのトリオキサン事件における区別を否定した上で、特許請求された方法以外の方法により生産されたものにも保護範囲が及び得るとしています⁽¹⁸⁾。言い換えれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨の認定について、物同一説を採用することを明確にしました。

ウ 純粹・混合プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

ドイツは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを、「純粹」と「混合」とに区別しています⁽¹⁹⁾。「純粹」とは、方法のみにより物が特定される発明をいい、「混合」とは、物による特定と方法による特定が混在している発明をいいます。真正と不真正との区別とは関係ありません。ただし、ドイツは真正しか認めませんので、真正の中に純粹と混合との区別があることとなります。

エ 耳形成のない鋼製帯板事件

2001年の「耳形成のない鋼製帯板事件」のドイツ連邦通常裁判所の判決⁽²⁰⁾ですが、「耳形成のない鋼製帯板」の発明⁽²¹⁾は「混合」の類型になります。

請求項1は「方法の発明」です。熱間圧延をした後、冷間圧延をしますが、圧延の対象となる鋼の組成とフェライト粒の大きさが規定されています。

他方、請求項3は、鋼の組成とフェライト粒の大きさを規定するとともに、請求項1の方法により製造された耳形成⁽²²⁾が少ない鋼板というように「物の発明」とされています。

異議申立人は、ありふれた方法であり、新規性及び進歩性がないと主張しました。しかし、第一審のドイツ連邦特許裁判所も、第二審のドイツ連邦通常裁判所も、特許性を肯定しました。ドイツ連邦通常裁判所は、方法に意味があるのは、その方法の適用により物としての「構造的又は機能的特性」が生じるときであるとしています。すなわち、方法が物としての発明の性質にどのような影響を与えるかという点に着目しています。具体的な事件については、鋼の組成とフェライト粒の大きさのみでは十分ではなく、やはり請求項

1の方法により、耳形成が少ないという特性が特徴付けられているとしました。

同判決は、一般論としては、4倍体カミツレ事件の判決を踏襲しています。

ドイツの特許権侵害訴訟では特許の有効性を判断しませんので、プロダクト・バイ・プロセス・クレームも有効に成立しているものとして扱い、製造方法の部分は、それがどのような特徴を物に与えているかを判断することになります⁽²³⁾。なお、ドイツの特許権侵害訴訟では審査経過も原則として考慮しないので⁽²⁴⁾、いわゆる禁反言を理由として特許権の行使を制限することも考え難いこととなります。

(3) 問題提起2—プロダクト・バイ・プロセス・クレーム最高裁判決の射程

我が国の最高裁判決もドイツの「不可能又はおよそ実際のでない」という基準と似たような基準を使用しています。ドイツでは、真正に限りながらも、純粹の類型のほか、混合の類型を認めています。我が国においても同様と解してよいのでしょうか。

ドイツは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームと実施可能要件との関係をそれほど厳しく見ていないようです。2001年以後の判決を調べましたが、この点が争点とされている判決を見いだせませんでした。

我が国では、明確性の要件で判断することになりますが、どこまで厳しく見るべきなのでしょう。これが、問題提起2になります。

4 問題提起3—知財高裁大合議判決の意義

最後に、今回のプロダクト・バイ・プロセス・クレームの最高裁判決のように、知財高裁の大合議判決が最高裁判決により覆されること自体は、制度上当然のことです。それでも、事実上ながら、知財高裁内部における大合議判決による判決の統一の機能は無視することができないのではないかと考えています。

問題提起ですが、まず、知財高裁の各部において、大合議判決はどこまで尊重されるべきでしょうか。仮に、具体的な事件の解決限りの判示ではなく、一般的な判示をしようとするとき、過去の大合議判決と食い違うときは、新たな大合議判決を求めるべきなのでしょう。知財高裁の大合議判決の意義が、問題提起3になります。

第3 御講演

(知的財産高等裁判所長 設楽隆一判事)

サポート要件及び実施可能要件は余りよく検討したことがない分野ですので、この機会に勉強しようと考え、講演をお請けしました。その後、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの最高裁判決において明確性要件の判断がされ、これも併せて検討することとなりました。非常に難しいテーマが二つも入っているという感じです。今日は、実施可能要件とサポート要件の問題と、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの問題との二つに大きく分けて話をしたいと思います。全て私個人の意見であり、知財高裁の意見ではありませんので、御了解ください。

1 実施可能要件とサポート要件

実施可能要件の条文は特許法 36 条 4 項 1 号ですが、「発明の詳細な説明の記載は、」が主語で、当業者が「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」とあります。サポート要件の条文は同条 6 項 1 号ですが、「特許請求の範囲は、」が主語で、「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。」とあります。同条 6 項 1 号は、クレームがきちんと詳細な説明に書いてあるようにということですし、同条 4 項 1 号は、詳細な説明に当業者が十分に実施できるように書いてくださいと、そのように規定されています。

知財高裁のパラメータ特許の大合議判決と、その後のフリバンセリン事件の判決とが矛盾するのではないかという問題提起がありましたので、まず、この二つの判決の事例及び判示事項を紹介します。

(1) パラメータ特許（偏光フィルムの製造法）大合議判決

パラメータ特許の大合議判決⁽²⁵⁾は平成 17 年の判決ですので、少し復習も兼ねて紹介します。

ア クレーム—偏光フィルムの製造法

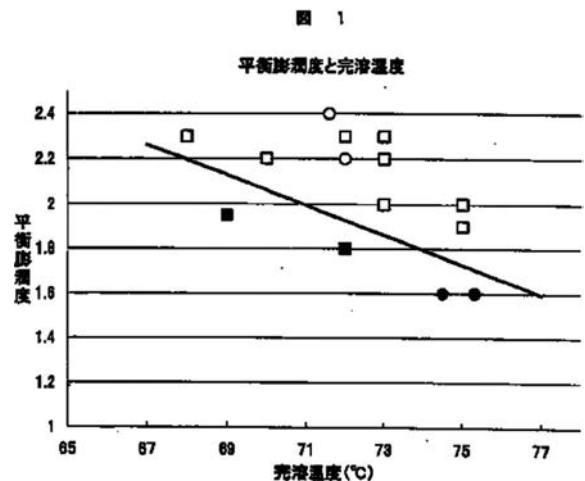
この事件のクレームは、次のような偏光フィルムの製造法です。

「……原反フィルムとして厚みが 30~100 μm であり、かつ、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを……一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法

$$Y > -0.066 X + 6.73$$

$X \geq 65$ 」

X には負号が付されていますので、温度が高くなると平衡膨潤度(Y)の数値が小さくなります。原告が提出した図は、次のようなものです。斜めに線が引かれ、その線から見て、上がクレームの範囲、下がクレームの範囲外です。



実施例が二つ（図中の白丸）と比較例が二つ（図中の黒丸）あります。斜めの線の上に実施例、下に比較例が来ます。しかし、実施例が二つ、比較例が二つのみで、線の引き方がいろいろあり得る点が問題点でした。ちなみに、発明の効果は、耐久性及び偏向性能に優れ、製造時の安定に優れた偏光フィルムを製造できる点にあります。

イ 異議の決定

本件は特許取消決定取消請求事件であり、異議申立てに基づいて取消決定がされました。異議の決定は、「2式が規定する範囲は広範囲であり、この数式を充たすものがすべて偏向性能及び耐久性能に優れた効果があるというには、実施例が十分ではなく、明細書の記載と技術常識に照らし、上記2式を充たすものが優れた効果を奏するとの確証が得られず、上記2式が導き出された根拠、理由が不明であるからサポート要件に違反する」として、特許を取り消しました。このように、明細書の記載だけではなく、技術常識も考慮しています。一般に必ずしも明細書の記載だけではなく、技術常識も考慮してよいとされています。この決定は、技術常識を考慮しても、実施例が二つしかなく、広すぎるとし、サポート要件に違反するとしています。

また、異議の決定は、「上記2式の範囲は広範囲であり、どのような製造条件（重合度、乾燥温度、乾燥時間等）であれば、上記2式を充たし、偏向性能及び耐

久性能が優れたフィルムが得られるのか、詳細な説明を参酌しても不明瞭であり、実施可能要件にも違反する」としました。クレームの範囲の数値をいろいろと実験してみないと、本当にクレームが明細書の記載のとおりなのかどうかがよく分からないということのようです。

このように異議の決定は、サポート要件違反、実施可能要件違反の両方を理由として特許を取り消しました。

ウ 大合議判決

知財高裁の大合議判決は異議の決定を維持しました。まず、一般論として、「クレームは独占の範囲を示す」ものであるとし、「詳細な説明で開示したものを独占させることが特許法の原則である」と述べています。それから、「クレームの発明が、詳細な説明に記載された発明である」ことについては、「当業者が発明の課題を解決できると認識できる程度に詳細な説明に記載されているか、あるいは技術常識から分かるかにより判断する」としました。ここが重要な判示事項です。当業者基準で、詳細な説明と技術常識を基準にして、発明の課題を解決できると認識できる程度に記載されているかどうかポイントです。これは、審査基準と、大体、同じような書き方であるといわれています⁽²⁶⁾。結局、詳細な説明にきちんとクレームに記載した発明が書いてあるかどうか、開示されているかどうかということだと思います。しかし、クレームではなく、「発明の課題解決手段」を基準にする理由が少し分かり難いというのが率直な感想です（多数項のクレームについては、いずれのクレームについてもサポート要件を満たす必要がありますし、明細書に記載されている課題解決手段とクレームとが補正、訂正や分割出願によりずれてくる場合などもあるかと思えます）。

それから、サポート要件の存在の立証責任は、出願人や特許権者が負担すると明確に判示しています。ドイツでは、審査においては出願人に、無効裁判においては、無効審判請求人に立証責任があるようですが、この大合議判決とは異なることになります。

この大合議判決の発明は、先ほど申し上げましたように、確かに斜線より上が全てクレームの範囲に入るとしながら、僅かに二つの実施例しかなく、非常に広いクレームであることは間違いがないと思います。しかも比較例を考慮しても、どうしてその境界線が所定の発明の効果が得られる範囲を画する境界線であるの

か分からないということが、このサポート要件違反の実質的な判断になります。大合議判決は、実施可能要件違反については全く判断しておりません。判断するまでもなく、異議の決定は正しく、取消理由には理由がないということで、サポート要件の判断のみで終わっています。

(2) フリバンセリン判決

平成22年の知財高裁（大合議ではなくて、第3部）のフリバンセリン判決⁽²⁷⁾について少し説明します。クレームは、医薬の用途発明で、「……フリバンセリンの、性的障害治療用薬剤を製造するための使用」という用途発明です。

ア 審決

審決は、拒絶査定不服審判に関するものですが、サポート要件違反であるということで請求は成り立たないとししました。審決は、医薬用途発明においては薬理データが必要であり、薬理データの記載がなければ、サポート要件違反であるとししました。薬理データは実施可能要件を満たすために必要だといわれていますが、サポート要件についても必要であるとししました。すなわち、用途発明には薬理データは必須であり、それがなければ、クレームに記載された発明が明細書に説明されているとはいえないと判断をしました。

イ 知財高裁判決

これに対し、知財高裁の判決は、薬理データの点は、実施可能要件の問題であり、サポート要件の問題ではないとししました。サポート要件については、いわゆる形式説といわれていますが、「サポート要件は、クレームの範囲が詳細な説明の範囲を超えているか否かを合目的的に判断すれば足りる」としました。これは、実質的に発明の詳細な説明にクレームの発明が書いてあるかどうかまでを判断する必要はなく、形式的判断で足りるという考え方です。薬理データは、用途発明では実施可能要件で必要とされていますので、実施可能要件で判断すればよく、サポート要件で判断すべきではないとして、審決を取り消しました。審決が実施可能要件で判断していれば、この判決も結論としては審決を維持したのではないかと思いますが、審決は、先ほどの（パラメータ特許事件の）異議の決定のように両方の要件について判断せず、サポート要件違反のみで判断しましたので取り消されたといえます。審決は、パラメータ大合議判決のサポート要件を踏まえて、サポート要件のみで判断してもよいと考えたのか

もしません。

フリバンセリン判決は、パラメータ大合議判決との関係も少し説明し、大合議判決はパラメータ発明の特殊性に由来する面があるので、フリバンセリン事件とは少し異なることから両者は矛盾するものではないとしています。

(3) 審査基準の改訂

パラメータ特許大合議判決の背景としては審査基準の改訂があります。平成5年の審査基準⁽²⁸⁾は、サポート要件は形式的な判断でよく、実質的に記載されているかどうかは実施可能要件で判断するというものでした。ところが、平成6年の特許法改正⁽²⁹⁾で、クレームの記載がかなり自由になり、広いクレームが増えたことから、サポート要件もきちんと判断しなければならないということで、サポート要件を実質的に判断するとしたのが、平成15年の審査基準の改訂⁽³⁰⁾です。したがって、医薬用途発明は、薬理データを記載しなければ、どちらの要件にも違反することになりました。

この審査基準の改訂の背景としては、アメリカの特許法との整合性——整合性をいうことも変ですが——その影響があるかと思えます。アメリカもクレームの範囲を自由に記載できますが、米国特許法112条には、発明を十分に明瞭に記載しなければいけないというディスクリプション・リクワイヤメント (description requirement) と、実施可能要件に相当するインエイブルメント (enablement) という二つの要件が記載され、両方とも満たすことが必要であるとされています。日本もアメリカと同じように、クレームの記載を自由にした以上、やはり実施可能要件とサポート要件とが記載要件として必要だという判断が、この平成15年の審査基準の改訂の背景にあると推認されます。

(4) 分離説、表裏説

平成15年に審査基準が改訂され、それを踏まえた平成17年のパラメータ特許大合議判決があり、そのような方向で行くように思われていたところで、フリバンセリン判決がされました。今後、どのような方向に行くかというのが問題提起になりますが、分離説と表裏説という二つの考え方があります。

分離説は、フリバンセリン判決のような立場です。言い換えれば、平成5年の審査基準の立場であり、サポート要件は、形式的に発明の詳細な説明の外側にクレームが広がっているかどうかだけを判断するというものです。内容の充実は判断しないので、実施可能要

件とは違うことになります。

表裏説は、サポート要件と実施可能要件とは、ほぼ重なり合い、表と裏の関係になるというものです。ただし、完全に一致はしていないというものです。パラメータ特許事件の大合議判決は、一応、表裏説であり、クレーム記載の発明が、発明の詳細な説明に実質的に開示されているかどうかを判断します。「サポート要件を実質判断する」とした途端に表裏説になってしまうということが実態かと思えます。

一応、表裏説が多数説かと思えますが、立法論としてドイツや欧州特許庁のような立場を採れば別ですが、現在は二つの要件があり、どちらに違反しても無効になります。サポート要件は、本来、クレーム記載の発明が詳細な発明に実質的に開示されているかどうかを判断するというのが、パラメータ特許事件の大合議判決の内容です。私もそのようなものだろうと思っていました。かなり重なるとはいえ、両方の要件が条文として規定されている以上、わざわざサポート要件を骨抜きに解釈する理由はないのではないのでしょうか。これらの要件は、いわば観点が違うのであり、結果的には同じようなことをいっているとしても、立法として二つの要件を採用している以上は、両方とも実質判断をすべきではないかと思えます⁽³¹⁾。

サポート要件と実施可能要件とはどこが違うのかという点は、素朴な疑問としては前からありましたが、見方が違うことはまさにそのとおりですが、結果的にはかなり重複します。二つの円がほとんど重なるような感じになります。

立法論としては、両方の要件があるとしても、サポート要件については無効にする必要はないと、欧州特許庁のように考えるのか、ドイツのようにほぼ同じなのだから実施可能要件のみでよいと考えるのかなど、いろいろとあり得る感じはします。先ほど説明しましたが、クレームの記載が自由になり、広くされた関係で、アメリカと同じように両方の要件が必要であるとした経緯なども踏まえて、現行法の下では二つの要件をきちんと見ていかなければいけないと思えます。

(5) 表裏説—両者の差異は？

表裏説において、重なるところは分かるが、重ならないところはどのようなところなのかは、当然の疑問です。そこを明確に答えないと、全く同じであることにもなります。

そこで、実施可能要件はどのようなものかについて、裁判例などを参照すると、化学分野では、「過度の試行錯誤や複雑高度な実験が必要なときは、実施可能要件がない」ということになり、パラメータ発明では、「数値範囲全体をカバーする実施例が必要である」ということになり、医薬用途発明には「薬理データが必要である」ということになります。立証責任は、審査においては特許出願人、無効審判では特許権者になります。しかし、これらの点は、ほとんどがサポート要件にも当てはまるのではないかという気がします。それから、実施可能要件との関係で、実験データの後出しはどこまで認められて、どこが認められないのかについては、裁判例などを見ますと、当事者が予想できる効果の確認や技術的に矛盾がないことの確認等は許される——少し微妙なところかもしれませんが——その辺りで線を引いているのかと思います。

サポート要件は余り詳しく書きませんでした。重複部分は、大体、実施可能要件について説明したものと同じかだと思います。観点は異なるが、実際は重複することが多いということには余り異論がないと思います。

(6) 一つの実務

よく似た要件ですが、どのようにすればよいのでしょうか。表裏説であれば、実施可能要件で判断してもよいし、サポート要件で判断してもよいということになるのだと思います。判断しやすい方で判断すればよいのかもしれません。「一つの実務」——実務家の中にはこのような考え方で対応している人もいますということですが——としては、まず、実施可能要件で考え、それで、実施可能要件がなければ、実施可能要件違反で拒絶し、又は無効とし、実施可能要件があれば、次にサポート要件を判断するというものです。そのような順番がやりやすいかもしれません。

実施可能要件は満たすが、サポート要件を満たさないことはあるかという点ですが、実施可能ではあるが、クレームが広すぎて、発明の課題を解決する態様でないものも含まれている広すぎるクレームは、サポート要件違反が問題となるでしょう。なお、クレームが広すぎて従来技術まで含むような場合は、当然、実施可能ですので、実施可能要件はクリアすると思いますが、新規性・進歩性の問題になると思います。

実施可能要件は満たすが、サポート要件を満たさないことはあるかという点は、そのようなことがあり得

るというくらいで、余り多くはないような気がします。

(7) 立証責任

立証責任について問題提起がありました。すなわち、クレームの実施例からの一般化の範囲内かどうか不明確な場合は直ちに無効になるかというものです。確かにサポート要件違反の立証責任は、特許出願人か特許権者であるというのが大合議判決の結論です。

今回、条文を見直してみました。拒絶査定の規定である特許法 49 条においては、「審査官は」が主語であり、「各号のいずれかに該当するときは拒絶される」とあり、同条 4 号には「第 36 条第 4 項第 1 号若しくは第 6 項……の要件を満たしていないとき」とあります。審査官がこの要件を満たしていないと判断すれば、拒絶するという条文の書きぶりです。形式的に見ると審査官の方に立証責任がありそうな気も少しするのですが、ただ、出願人が説明すべき事項なので、出願人に立証責任があるという結論はよいのではないかという気がしています。条文の書きぶりから、直ちに結論は導かれないかもしれません。

ただ、もう少し疑問があるのは、特許法 123 条の無効理由の規定です。同条には「特許が次の各号のいずれかに該当するときは、……特許無効審判を請求することができる」とあり、同条 4 号には「その特許が第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項……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き」とあります。どこか無効審判の方が、よりすっきりと無効審判請求人が立証責任を負っているような書きぶりのように見えます。しかし、大合議判決は特許権者に立証責任があると明確にしています。大合議判決は、条文の書きぶりとは必ずしも一致せず、実質的なことを考えて特許権者に立証責任があると判断したと思います。

実務家の感覚ではどうなのかですが、サポート要件違反について微妙なケースが恐らくあると思います。ただ、微妙なケースでは直には無効にはしてはいいのではないかというのが我々実務家の感覚です。微妙です。微妙とはどこが微妙かということが、大変また微妙な問題ですが、恐らく「サポート要件違反かもしれないな」と思っているくらいだと、なかなか無効にはできない気がするのです。ただ、出願の審査のときは、妥当性から判断して、きちんと説明してもらいた

いという気はします。これに対して、実施可能要件の方がより判断が明確にしやすい場合が多いのではないかという感じがいたします。先ほどの「一つの実務」としては、実施可能要件の方が使いやすいから、そこから判断するというのも理解できるような気がします。

(8) まとめ

フリバンセリン判決の中で、実施可能要件に加えて、サポート要件まで要求すると、出願人に厳しくなるのではないかというようなことも理由として書いてあります。ただ、表裏一体説を採る以上は、二つの要件を要求してもほとんど重なりますので、実質的にはそれほど厳しくなるわけではないのだろうとは思いますが。ですから、この点を余り議論してもそれほど実益がないような気がします。そのようなことが、フリバンセリン判決についての判例評釈にも少し書いてありました⁽³²⁾。観点の相違なので、事案により、サポート要件の方が説明しやすいときは、サポート要件で判断する場合もあるような気がします。個人的な感想ですが、現時点において、特にパラメータ大合議判決を変更しなければならないという理由はないように思います。本当に二つを無効理由とすることが必要なのかという点については、立法論の問題という気がします。サポート要件と明確性要件について、パラメータ大合議判決により実務が動いているので、現状はこれではないのでしょうか。

2 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム (PBP クレーム)

プラバスタチンナトリウム事件の最高裁判決⁽³³⁾とドイツの判決とを比べて、不可能・非実地的という基準がよく似ているという点は重要な指摘だと思います。

(1) 事案の概要及び原審の判断

まず、プラバスタチンナトリウム事件の事案ですが、「次の段階 a ないし e……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……重量%未満であり、エピプラバの混入量が……重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。」というクレームです。「被告製品は製法の a 要件を欠く」という点についても争いがありません。

原審の知財高裁大合議判決は、「PBP クレームの技術的範囲は、不可能又は困難であるとき以外は、製法

で限定される」とし、「被告製品は、製法要件を欠くから、技術的範囲に属しない」とし、傍論で「製法限定の要旨認定をしても進歩性がない」と判断しました⁽³⁴⁾。

(2) PBP クレーム最高裁判決—明確性要件違反について審理をするために差戻し

最高裁判決は、まず、「PBP クレームの技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、物性等が同一である物として確定される」という、いわゆる物同一説の立場を採りました。ただ、「PBP クレームは、当該製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……不明である」点を挙げています。これは以前から、いわゆる真正 PBP クレームの非常に重要な問題点として指摘されています。それから、「PBP クレームは、……当該製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」点を挙げています。そして、PBP クレームの技術的な範囲についての明確性の問題点を指摘した上で、「出願時において、物の構造や特性を解析することが技術的に不可能、著しく過大な経済的支出や時間を要するなど非実地的である場合は、PBP クレームを認める」しかないとし、このような場合は、PBP クレームを認めた上で、「当該製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技術的範囲を認定」するとしています。

ここで明確性要件との関係については、「PBP クレームは、技術的範囲が明確ではないが、不可能・非実地的という場合に限って、明確であるという要件に適合すると認める。それ以外の不可能・非実地的でない PBP クレームは、36 条 6 項の明確性要件違反により認めない」と判示しています。

これが最高裁判決の骨子です。ちなみに発明の要旨の認定も物同一説ということで同じになります。

結果的には、欧州特許庁も物同一説ですし、日本も物同一説ですし、アメリカも発明の要旨の認定に関しては物同一説なので、結局、発明の要旨の認定は物同一説で統一されたということになります。もっとも、日本も、(審査基準は) 以前から発明の要旨の認定は物同一説でしたので、これにより統一されたと思います。

技術的範囲については、ドイツは物同一説で、日本もこれで物同一説になりました。アメリカは、製法限定説を採っていますので、そこは違うこととなります。

(3) 今後の論点

国際比較はごく簡単にしながら、今後の最高裁判決の論点について問題点を幾つか挙げてみたいと思います。

まず、PBPクレームに入るものはどこまででしょうか。「物の発明のクレームにその物の製造方法が記載されている」とは、どのような場合でしょうか。ドイツ連邦通常裁判所の純粋以外の「混合」のような場合も、我が国の最高裁判決にいうPBPクレームになるとして、すべての「混合」がPBPクレームに含まれるかどうか今後の論点になると思います。

また、不可能・非実際的とは、どのような場合をいうのでしょうか。この不可能・非実際的という概念は、ドイツの判決のものと同じなんでしょうか。

さらに、PBPクレームを物同一説で認めていくことになり、当該製法で製造された物の構造、特性をどのように認定していくのでしょうか。この点について、最高裁判決は、踏み込んでいませんが、実はここには非常に大きな問題があると思います。

そして、PBPクレームでいわゆる不可能・非実際的でないものは明確性違反で無効になり、出願中のものであれば、製造方法等に補正しない限り、拒絶されるわけですが、今後は、製造方法の発明に訂正することが簡単に認められるのかどうか、恐らく実務的には大きな問題だろうと思います。

(4) PBPクレームか否かの判断

あるクレームがPBPクレームに当たるかどうかについては、特許庁が本年（平成27年）7月6日、どのような場合がプロダクト・バイ・プロセス・クレームに当たるのかについて新たな指針を出しました。

私は審査基準を説明する立場でもなく、コメントをする立場でもありません。ただ、現段階で、純粋以外の混合的なクレームまでPBPクレームと見るかどうかについて何も手掛かりがない状態ですので、まず、指針がどのようにいっているかを見てみます。

指針では、「まず、PBPクレームかどうかは別紙1に基づいて判断します」とし、「別紙1」を見ますと、いわゆる純粋のみならず、混合も全て入っています（ドイツは、真正PBPの一類型として、混合を挙げていますが、ここでは、真正、不真正を問わず、純粋と混合を論じてみたいと思います。）。

例えば、「類型(1-1)」は、「製造に関して、経時的な要素の記載がある場合」とあり、具体例として

「支持体に塗布し、液晶相に配向する温度で光照射してなる偏光子」とあります。この例では、まず、支持体へ塗布してから、続いて、光照射をしており、製造方法が書いてありますので、補正すべきであると、補正の例としては、「偏光子の製造方法」として、製造方法の発明に変更すべきであるとしています。

少し面白いのは、ボルトとナットの例です。「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」とあります。まず、ボルトを孔に係合するように挿入し、それから、ナットを螺合してなるということで、経時的な要素が書いてあります。一見しただけでは、これを製造方法とは思わないように思いますが、これは経時的要素だから、取りあえず、一応、プロダクト・バイ・プロセス・クレームになるものとして扱うようです。ただし、それは、書き換えれば、物のクレームになり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームではなくなるというのです。書換えが面白いのですが、「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトが前記凹部と前記凸部とが係合した状態で挿通されており、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」というものです。ほとんど同じではないかという感じがします。このように経時的な要素をなくした記載にすれば大丈夫という例が、具体例の「類型(1-1)」で出ています。製造方法が書いてあるかという目で見ると、経時的な要素があるので製造方法になる場合があるとしても、補正することについては何の問題もないことになります。しかし、このようなものをPBPクレームとすることには強い疑問を感じます。

完全に製造方法であるものとしては、例えば、「モノマーAとモノマーBを50℃で反応させて得られるポリマーC」であれば、「50℃で反応させて得られる」点は明らかに製造方法だと思います。この補正の例としては、「50℃で反応させるポリマーCの製造方法」と補正するしかないという考えが審査基準で示されています。これはPBPクレームとして、不可能又は非実際的であるということを疎明して審査してもらうか、不可能又は非実際的であると言うことが難しければ、製造方法に直すということになります。

一つの考え方として、そういわれると、確かにそのようなことになるのかもしれませんが、これらの例が本当に全部正しいかどうかはともかく、審査基準には、

このような例が挙げられています。

ドイツの混合タイプとされる「耳形成のない銅製帯板」の発明には、「製法」が入りながら、最後は「物」ですので、プロダクト・バイ・プロセス・クレームなのですが、このようなものは、日本でも当然、プロダクト・バイ・プロセス・クレームになると思います。

我が国の最高裁判決はドイツの純粹・混合の類型については何も触れていません。もっとも、不可能非実際のな事情については、ドイツと同じような歩調で判断をしていくのかという感じがしています。もちろん、詳しくは、最高裁調査官の判例解説などを見ていただければと思いますが、ここまで一致しているということは、そのようなことなのではないかと思えます。

一般の実務においては、いわゆる純粹のみならず、混合のような製法的な記載が入っているクレームが結構多いのではないかと思います。これらの製法的な記載について、不可能・非实际的であるとしてそのまま残すか、不可能非实际的ではないとして、製法の発明にするか、あるいは、製法と誤解される記載を削除して、単なる物の発明に補正するというような選択があるように思います。特許庁も、最高裁判決を恐らくそのように理解して、このような指針を公表していると思います。PBPクレームになるか否かは、これから事件における争点になり、裁判所の方でも判断しなければなりませんので、これらの指針が全て正しいかどうかはコメントできませんが、今後の議論のための良い材料となると思います。

(5) 不可能・非实际的な事情

我が国でも、ドイツと同じように不可能・非实际的な事情でPBPクレームの明確性が判断されることになると思いますが、不可能・非实际的な事情とはどのような場合でしょうか。これについては、ドイツは多少緩やかなのではないかと、先ほど問題提起者が述べていましたが、我が国の場合、どうなるかは分かりません。分かりませんが、千葉勝美最高裁判事の補足意見は、従来の審査基準は「不可能・困難・不適切」という記載でありながら、特許庁がそのような審査基準に基づいた実質的な審査をしていないことを批判し、今後、適切に審査をするように要請し、かつ、それに違反すれば明確性要件に違反することを指摘しています。そして、「不可能・困難・不適切」に換えて、「不可能・非实际的」とより明確な基準を示していると思いま

す。千葉補足意見は、特許庁は審査基準には挙げながら、PBPクレームである以上は、そのような基準を満たしているだろうという事実上の推定をして審査をしていない点が問題であると指摘していますので、これから特許庁においてこの点についての実質的な審査が始まるのが、最高裁判決の一番大きな影響の一つではないかと思えます。

「不可能・非实际的」とは、法廷意見にもありますが、「物の構造又は特性の解析が技術的に不可能」であるか、又は「非实际的な時間や費用がかかり酷である」ような場合をいうこととなります。千葉補足意見には、「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」がこれに当たるとの趣旨の記載があります。もっとも、このような例に限定するつもりではないので、今後は不可能・非实际的な事情があるかどうか大きな争点になると思います。千葉補足意見の更に重要な指摘は、この要件に当たるかどうかについての立証を出願人に対して「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」べきであるとする点です。すなわち、不可能・非实际的な事情について、実体審査はすべきであるが、厳密な立証までは要求しないということになります。

新しい審査基準にも、「出願人から上記の事情の存在について主張・立証があった場合において、審査官が合理的な疑問を持たないときには、上記事情が存在するものとします。この場合は、当該明確性要件の拒絶理由は解消します」と記載されています。合理的な疑問を審査官が持たなければ、一応、それで拒絶理由は解消するということが記載されており、「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」べきであるとの千葉補足意見と新しい審査基準とが整合しています。

千葉補足意見の中には、これまでのプロダクト・バイ・プロセスについては、訂正を活用すべきことが指摘されており、訂正を緩やかに認めてもよいのではないかと示唆されています。これも大きな影響があるのではないかと気がします。

不可能・非实际的な事情については、出願人が主張・立証しなければならないとしても、技術常識を踏まえて、合理的な疑問がなければ、一応、信じてよいのではないかとということになりそうです。それから、本来、PBPクレームとする必要がないのに、そのようになっているものについては、不可能・非实际的な事情が

あるとはいえないでしょうから、しかるべく書き替えないと無効になり、あるいは拒絶されてしまうこととなりますが、製法特許に変える補正をすることが多いのではないかと思います。もっとも、ほとんど意識しないうちに製法的な記載にされているような場合には、単なる物のクレームに書き替えることは、割に容易かと思えます。問題は、物の発明から製法の発明への訂正ができるかどうかです。この点は明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正要件はクリアするとして、「実質上特許請求の範囲を拡張し変更するものであってはならない」との要件が問題になってきます⁽³⁵⁾。

(6) 物同一説の技術的範囲の認定

一番大きな問題かもしれないことは、物同一説の技術的範囲の認定です。これまで、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて侵害を認定した裁判例がないといわれています。実際、製法が物の特性、構造をどのように規定しているのかの認定をどのようにするのかは、非常に難しい問題かと思えます。この点で、ドイツの耳形成のない鋼製帯板事件判決には、

「方法に意味がなくなるわけではない。ここに記載の特許請求の対象及びその発明性のある構造的又は機能的特性は、その製造の際の方法の適用から生じるものであるが、物としての要素である。それがどのようなものかは、特許請求の解釈により調査される。そのとき基準となるのは、いつもどおり、その分野の技術者が製造の手順に関する記載をどのように理解するか、その記載から、その製造の手順により製造される物についての発明としての性質についてどのような帰結を導くかということである。」

とあります。問題提起者の要約によれば、ドイツのプロダクト・バイ・プロセス・クレームの保護範囲の解釈において、「製造方法の部分、それがどのような特徴を物に与えているかを判断する」点において意味があると指摘されています。我が国においても、従来の真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、製法にどのような意味があるかを見るのだということがいわれてきました。ドイツの判決も同じようなことを述べていると思えます。

しかし、製法で物の構造・特性をどのように特定することができるのかは、恐らく出願時に物の構造・特性が分からないから製法を記載しているのだから、侵害訴訟の時点で、技術が進んで構造・特性が解析されてい

る場合に初めて、あの製法で作った物の構造・特性はこのようなものだったのかということが、段々、分かるのだらうと思えます。そうすると、違う方法で作られた物が、偶然、同じような構造・特性であるときも侵害になるということによいのだらうかという問題があります。クレームの範囲を公示する機能が果たしてそれで本当に果たされているのかという疑問は、いつも感じる点です。

今回の最高裁判決は、これらの点は余り詳しく判断していません。今後の事件において、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲をどのように認定していくかという点は、出願後の技術の進歩により解明されていくとしても、非常に難しい問題になるのだらうと予測されます。

3 知財高裁大合議判決の意義

大合議判決制度についての問題提起ですが、まず、「大合議判決は、少なくとも知財高裁の各部においては事実上尊重すべきか」という点ですが、もちろん尊重しています。

次の「各部が異なる一般的判示をするときは、新たな大合議判決を求めることが望ましいか」という点ですが、大合議判決と異なる判決を各部が次々とし始めたときは、従前の大合議判決の判断が変わる可能性がありますので、新たな大合議判決をする意味があると思えます。しかし、大合議判決をしても全く同じ判決になるようなときは、意味がないだらうと思えます。例えば、サポート要件について、知財高裁の各部が現在どのように考えているかは何ともいえませんが、パラメータ特許事件と同じような判決になるのであれば、改めて大合議判決をすることはないだらうと思えます。

特許庁の審査基準と知財高裁のパラメータ大合議とほぼ同じですので、特に問題がなければ、新たな事件にはならないかと思えます。

第4 質疑応答

井上裕史弁護士 サポート要件と実施可能要件については表裏一体説で少しサポート要件が狭いと考えています。偏光フィルム製造事件の偏光フィルムのクレームの全範囲について発明の効果を奏していれば実施可能要件を満たし得ますが、当業者からは一見するとこれほど広いクレームの全範囲が効果を奏さないように

認識することになると、サポート要件違反になってしまう。偏光フィルム製造法事件は、実施可能要件よりサポート要件が狭くなり得る典型な事例ではないかと考えていました。問題提起者は、「認識できること」すなわち「実施可能であること」と考えておられるようですが、その趣旨をもう少し説明いただけますか。

問題提起者（川田） この点に関しては、実施可能要件であれば、例えば、ベスト・モードを満たせばもうそれで立証は足りるように考えていました。ところが、偏光フィルムの製造法事件の大合議判決により、あたかも実施可能であることを特許請求の範囲全体に及ぼしたのではないかと、技術的特徴の中核的な部分が実施可能であれば実施可能要件が満たされると考えられていたところ、大合議判決により、その範囲が広がったように考えています。表裏一体説のようにほぼ重なるように考えること自体が問題なのではないかという点が問題提起の背景にあります。まず、実施可能要件は、それほど広範囲な実施可能性を要求しているものなのでしょうか。

講演者（設楽判事） 偏光フィルム製造法事件は、それほど詳しくは存じませんが、原告（特許権者）が提出した図の斜線より上が全てクレーム範囲という非常に広いものでありながら、実施例が二つだけでは、本当にそのクレームの範囲の物であれば、発明の効果を奏するのか、恐らく発明の詳細な説明を見ただけでは全く分からないくらいに広いのだろうと理解しました。この事件は、実施可能要件もサポート要件も満たさない事例だろうとは思っています。

それで、素朴にサポート要件と実施可能要件とは、結局、同じことになり、サポートがなければ実施可能でもなく、実施可能でなければサポートされてもいないという表裏一体の関係にあることが、ごく普通の状態かと思っています。例外的に違う事例を探すことが非常に難しいくらいです。もっとも、全く同じなら、二つの要件は不要ではないかということになります。例外的なものがないと考えています。

問題提起者 実施可能要件もサポート要件もほぼ一体で特許クレーム全体について課題の解決ができるように記載しなければならないという仕分けをすれば、そのようになるのかもれません。そのような仕分け自体、出願人には厳しいかもしれません。

平成17年の事件は、比較例2例、実施例2例だけです。これでサポート要件を満たささないというべ

きかもしれません。しかし、実施可能かどうかよく分からないとき、無効審判請求人に立証責任を負担させてもよいのではないかと考えております。ここで、少し観点を変えてお伺いしますが、近時、特許の有効性を条文化すべきだという主張を耳にすることがあります。仮に、有効性が推定されると、特許査定後は立証責任が転換されると考えられるのでしょうか。

講演者 サポート要件が微妙なケースでサポート要件違反で無効にするかといわれると、恐らく無効にしないのではないかと感じます。パラメータ特許事件の大合議判決と異なる面があるので断言はできませんが、感覚的にはまさに微妙なときは直ちにサポート要件違反で無効には実務的にはしていない気がします。これは感覚です。それと立証責任が同じものかどうかですが、裁判官はサポート要件違反を確信すれば、無効にしますので、主張立証責任の所在よりは、裁判所が確信するようなものがあるかどうかによるように思います。

有効性の推定についても同じことであり、推定規定がなくとも、有効だと考えています。無効になるまでは、行政処分である特許の有効性が推定されています。その条文を入れたから何かが変わるわけではないように思います。

問題提起者 真偽不明の状態だと積極的に無効にしないような扱いが仮に事実上されているとしますと、法改正をして立証責任を転換したところで、結論は余り変わらないということでしょうか。

講演者 実務では、特許登録されたものについては、無効であることの主張立証がされない限り、すなわち、裁判官が無効理由があると確信しない限り、無効にはしないと思います。新規性、進歩性については、もともと出願の段階から審査官に主張立証責任がありますから、無効審判においても、無効審判を請求する者に、客観的な主張立証責任があり、裁判官が新規性、進歩性がないと確信しない限り、無効の判断はしないことになります。しかし、サポート要件や実施可能要件については、出願の段階では、出願人に主張立証責任があるので話はやや複雑になります。特許登録後は、私の感覚では、サポート要件がない、あるいは、実施可能要件がないことを裁判官が確信しない限り、無効にはしないと思います。その意味で客観的な主張立証責任は、特許登録後は、無効審判請求人ないし無効の抗弁を主張する者に移っているのかもしれない

ん。それとも、主観的立証責任は、登録後も特許権者にあるけれども、登録後は、事実上の有効性の推定が働いており、無効を主張する側がサポート要件がないことを明確にしない限り無効にはならないということなのかもしれません。

問題提起者 それは、主観的な主張立証責任ということだと思いますが、それが恐らく客観的な証明責任の方にも反映されて、大合議判決のような結論にされているとお考えなのではないでしょうか。

講演者 そのあたりは民訴法の問題であり、ドイツ法に詳しい問題提起者から、そこについて説明してもらえればと思いますが。

問題提起者 主観的な主張立証責任の問題（事実上の主張立証の必要性）と客観的な立証責任の問題とは、当然、分かれ得ると思いますので、先ほど、講演者が条文を幾つか引いて分析されていました。ただ、客観的な立証責任を考えると、法律要件分類説によれば、特許法 36 条 4 項 1 号、6 項 1 号の規定自体で分析していくのだと理解しています。そのような規定自体の分析の結果、立証責任を特許出願人が負担するという判断になるような気がします。特許法 123 条の条文自体から立証責任を直接に導くわけではないような気がします。それはともかく、特許法 123 条の条文だけを見れば、特許法 104 条の 3 の規定と同じで、あたかも無効を主張する方が全て立証しなければならないように感じます。特許法 49 条の条文だけを見れば、拒絶査定をする審査官が全て立証責任を負担するかのようにも読めなくもありません。ただ、法律要件分類説により考えると、特許法 36 条により判断し、その条文構造が問題となるのではないのでしょうか。

前知財高裁所長の塚原（朋一）先生は、平成 17 年の大合議判決の合議体におられましたが、もし立証責任について御意見をいただければ、おうかがいしたいと存じます。

塚原朋一弁護士 当時の自分の認識や理解がその後どんどん変化しています。私は、平成 17 年の大合議判決の当時は、かなり厳格な記載要件を考えていたと思います。

知財高裁が判決をしてもないころですが、日米欧の三極の会議などにも出席されたことのある、特許庁に当時おられた方から、この判決についての欧米の実務家から表明された率直な意見を伝え聞く機会がありました。欧米の実務家からは、「記載要件についてそ

れほど厳しいことを要求する必要はない」、「二つも実施例がなくてもよい。実施例、比較例が一つずつあれば十分ではないか」と言われたそうで、そのとき、この判決が本当に妥当か、少し緩やかな方向に解釈運用すべきではないかと感じたように思います。しかしながら、特許庁の実務では、さらに厳しい方向に進み、記載要件について、特許庁と裁判所との間がかなり離れてしまったように思います。この大合議判決が当時どのような方向付けを有していたのかについて、歴史的に、あるいは、客観的に詮索しても、あまり意味はなく、記載要件の有無が具体的に判断された事案において、事後的に考察して問題がなかったか否か（特許が不当に無効にされていないか、有効とされた場合の特許の権利範囲が不当に拡大されていないかなど）を検討してみることが重要ではないかと思えます。

フリバンセリン事件の判決については、私は、「あそこまで抽象的であっても、とにかく書けばよい」という考えには、少し賛成できません。それでは、どこに線を引くのかということになると何ともいえません。フリバンセリン事件は特許庁の審判に差し戻されましたが、審判では、明細書の同じ部分の記載を捉えて、実施可能要件を欠いていると判断して、そのまま拒絶査定が維持されて事件としては終局したと記憶しています。記載要件違反でないとして拒絶査定を引っくり替えした判決を書いた裁判官からすれば、「記載要件違反なし、実施可能要件違反あり、よって拒絶維持でよい」ということなのだと思いますが、記載要件違反と実施可能要件違反とは、それほど明確に線引きできるものなのか、フリバンセリンの事件で、そうしみじみと思いました。

問題提起者 塚原先生は、裁判所でも民事訴訟に強い方として知られていると思いますが、記載要件の立証責任のことについては、どのように思われますか。

塚原弁護士 記載要件についていえば、やはり特許権者が負うのではないですか。ただ、記載要件の立証の程度は緩やかなもので、記載があること自体について、特許権者が責任を持てばよく、記載された内容が実験その他により真実であることを別途証明する必要はない、という程度に、記載要件については特許権者が自ら主張し、立証すべきことになります。そうすると、実際上は、立証行為はほとんど不要であり、抽象的に「記載」すれば足りると思います。

問題提起者 実体法的に緩く認定するので、立証責任

は特許権者が負担してしかるべきだということなのでしょう。

塚原弁護士 恐らくそうだと思いますが、そこまで要約されると、少し違和感がなくはありません。記載要件そのものについて、私自身が感覚的にしか把握しておらず、あまりよく理解できていないから、そのような感じになるのではないかと思います。記載要件違反については、「やはり無効までいえないだろう」、「ちょっとした一個の実験をただで、周辺を全て含んでしまうように記載されているのは無理ではないか、抽象的にあり得ないのではないか」という場合は、主張立証責任を負うのではないかという感じは持っています。

井上弁護士 最高裁判決の「特許法 36 条 6 項 2 号の発明が明確であるという要件に適合するものは、出願時において物の構造・特性等を直接、特定することは不可能・非現実的な場合に限られる」という結論ですが、なぜ明確性が問題になるのか分かりません。「最終的な構造が書けたにもかかわらず、書かなかったことは不明確だ」としているような気がします。例えば、ネジをねじ込んで物を作るというようなものは、最終的な構造を誰もが想像できますので、特許法 36 条 6 項 2 号に違反しないのではないかと思います。最高裁判決は、方法だけでは最終的な構造が分からないようなプロダクト・バイ・プロセス・クレームだけを対象にしていると考えべきではないでしょうか。

講演者 ネジの例は不明確ではないのではないかと思います。ただ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの中には余り明確ではないものもあります。最高裁判決がいうプロダクト・バイ・プロセス・クレームの範囲はどこまでかですが、やはり製法が入っていればプロダクト・バイ・プロセス・クレームであるとしかいていません。「物の発明についての特許にかか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ものとして確定されるものと解するのが相当である」というのが法廷意見ですが、「物の発明についての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」とあり、「その物の製造方法」が記載されていれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームだとしています。定義としてはそれしかないように最高裁判決は読める

と思います。

問題提起者 ネジをねじ込んだ物は明確といえば、明確です。ただ、最高裁判決によれば、物の構造で特定できるので不明確であることとなります。恐らく特許の専門の方が見れば、多少方法的な記載がされていても、物の構造を把握できるから明確であると考えていたのに、不可能であるか、又は非現実的な事情がある場合に明確性が認められる場合を限定したようにも見える点が問題であるような気がします。

講演者 最高裁判決のプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、どこまでが PBP クレームに含まれるかについては、明示的に判断していないと思います。ネジの例などは、誰も無効とわないだろうし、個人的には補正、訂正をせずに放置しておいてもよいと思っています。そのようなクレームは、たくさんあるかもしれません。形式上はプロダクト・バイ・プロセス・クレームになるかもしれないが、本来の PBP クレームではないものは、いざ無効を主張されたら、訂正するか、あるいは、訂正すら必要ないのかもしれない。恐らく一番問題となるようなものだけが、訴訟になるのだらうと思っています。特許庁のようにクレームの各要件を厳密に考えると新たな審査基準のように、PBP クレームの範囲が広がるのですが、実際どこまで PBP クレームとして対応する必要があるかは、今後裁判所が判断すべきことでしょう。

中尾直樹弁護士 審査基準には補正については書かれています、訂正のことは書かれていません。訂正審判について特許法 126 条 6 項に「特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものであってはならない」とあり、無効審判又は異議申立てにおける訂正の請求についても同項が引用されており、これに違反すること自体が無効理由にもなります。物の発明を製造方法の発明に補正することは、特許法 126 条 6 項のような規定がないので明瞭でない記載の釈明を理由として可能であると思います。しかし、物の発明を製造方法の発明に訂正すると、この条項に抵触しないのか、実務家としては非常に心配しています。

講演者 その点は、私も心配しています。それ以上は、これからの推移を見ていきたいと思っています。

問題提起者 立法により、例えば、「ただし、物の発明を方法の発明に変更するときはこの限りでない。」と同条 6 項に追加するなどすれば何とかなるのでしょうか。

講演者 そのような立法が必要かどうか、また、そのような立法が適切なかどうかは、微妙なところかと思えます。ただ、特許庁はまだ訂正については指針を出していません。

三村量一弁護士 非実際の事情については、「厳密な立証は要求できず、合理的な疑いがないときはこれを認めるべきである」とある点は、飽くまでも審査の段階の問題であり、無効審判などについては、このような基準ではなくて、もっと厳密な形で双方から主張立証が行われるという理解でよろしいのでしょうか。

講演者 千葉補足意見に、「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多い」とあります。

三村弁護士 審査基準にもほぼ同じ形で記載されていますが、審査基準は飽くまで審査の基準です。無効審判についても、このような判断方法が当てはまるわけではないようにも思いますが、その点についての御意見をお願いします。

講演者 不可能・非実際の事情が法律上の要件になってきていますので、御指摘のように、裁判所はその点の主張立証をしてもらい判断するということになるのだらうと思いますが、主張立証の程度に多少影響があるのかもしれない。

問題提起者 「合理的な疑いがない限り」との用語については、例えば、刑事事件におけるような「合理的な疑いを入れない程度の高い証明度が要求される」とも読まれかねないという指摘もされています。この用語は、そこまでの意味は持たないと思われませんか。

講演者 刑事事件の立証でいわれているようなものを意識して、千葉判事が補足意見を書かれたかどうかは、よく分かりませんが、おそらく刑事事件における証明度とは違うと思います。

問題提起者 不可能・非実際の事情についても、立証責任をどちらが負うかで状況が変わるのでしょうか。審査のときはともかく、特許査定後にそのような事情の存否について、主張立証責任を負うべき者は誰であると思われませんか。

講演者 私は特許権者だと思っています。PBPクレームである以上、不可能・非実際の事情がなければ明確性を欠くこととなります。判決では「限り」といっていますから、特許権者が立証することができな

い限り無効であるという判断も、最高裁がしたように理解しています。

問題提起者 調べた範囲では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの不可能・非実際の事情について、ドイツではほとんど議論されていません。当事者の争い方も、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの方法自体が実施可能要件を満たさないとか、従来の方法と同じような方法で生産しているので新規性又は進歩性がないというものです。ドイツの連邦特許裁判所や連邦通常裁判所の判決を20件か30件ほど見た限りでは、不可能・非実際の事情が問題とされていません。しかし、我が国では、この点が上告理由として争われるかもしれません。

付 記（講演者）

井上弁護士の「最高裁判決は、方法だけでは最終的な構造が分からないようなプロダクト・バイ・プロセス・クレームだけを対象にしていると考えたのではないのでしょうか。」との質問に対する答えが不十分であったと感じるので、少し付言したい。

特許庁が平成27年7月に提示したPBPクレームに関する指針は、現在パブコメ中であり、興味深いものであるが、結論的には、PBPクレームに含まれるものが、最高裁判決が予定していたものよりも不必要に多くなりすぎるように思われる。例えば、特許庁の指針における類型1-1の「製造に関して、経時的な要素の記載がある場合」については、これをすべてPBPクレームに当たると考える必要はなく、その中には最高裁判決の適用があるPBPクレームには当たらない場合も含まれると考えられる。すなわち、製法クレームは、経時的要素があるものというのが、これまでの通説的考えではあるものの、経時的要素を要件としてPBPクレームを定義すると、最高裁判決が前提としていたPBPクレームよりもかなり広い範囲まで、PBPクレームが広がってしまうと考えられる。また、この観点からすれば、PBPクレームの例外である類型2も、このような定義で十分であるのか、もっと広い定義にすべきではないかの疑問が生じ、この点を最高裁判決との関係から考察することも重要であると思われる。

なお、類型1-2の「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」や類型1-3の「製造方法の発明を引用する場合」は、いずれも製法ク

レームに補正するしかないものであり、最高裁判決の事例であったプラバスタチンのクレームも、特許発明の技術的な特徴が製法部分にあったのであるから、類型1-2に当たると思われ、これらは、PBPクレームに含まれることになるであろう。

類型1-1については、確かに、最高裁判決は、「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」と記載しているだけである。しかし、最高裁判決は、「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・・・不明であり」ということを明確性要件違反の根拠の一つとしているのであるから、クレームを形式的に見ると、経時的であることから、「物の製造方法の記載」があるといえても、当該製造方法による物の構造若しくは特性等が、明細書の記載及び技術常識を加えて判断すれば、一義的に明らかである場合には、これを最高裁判決が前提としているPBPクレームと見る必要はないと思料される。

そうすると、類型1-1について、「製法について、経時的な要素の記載がある場合でも、当該製法により規定される物の構造若しくは特性等が、明細書の記載及び技術常識を加えて判断すれば、一義的に明らかであるもの」を除くとするか、あるいは、類型2の「単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合」をもう少しその範囲が拡張されるように別途定義することなどが検討されるべきであろう。

注

- (1) 最二小判平成27年6月5日（平成24年（受）第1204号）民集69巻4号700頁＝判例時報2272号113頁〔プラバスタチンラクトン及びエビ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事件上告審判決〕。
- (2) *Meier-Beck*, Der zu breite Patentanspruch（広すぎる特許請求）, in: Festschrift für Eike Ullmann（ウルマン退官記念論集）, 2006, S. 495, 502.
- (3) BGH GRUR 2013, 2010 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren〔ジペプチジルペプチダーゼ阻害剤事件〕。
- (4) BGH GRUR 2015, 472, 476, Rn. 43 - Stabilisierung der Wasserqualität〔水質安定化方法事件〕。
- (5) そのような扱いを批判する近時（2009年）の欧州特許庁の決定として、EBA v. 27.4.2009, T 0608/07.
- (6) *Brandi-Dohrn*, Der zu weite Patentanspruch（広すぎるク

- レーム）, GRUR Int. 1995, 541.
- (7) *Keussen*, Zum Verhältnis von Art. 83 und 84 EPÜ im Einspruchsverfahren - alles klar?（異議手続における欧州特許条約83条と84条との関係—明確か?）, GRUR 2014, 132, 135 f.
- (8) 知財高判（特別部）平成17年11月11日（平成17年（行ケ）第10042号）判時1911号48頁＝判タ1192号164頁〔偏光フィルムの製造法事件〕。
- (9) 平成15年10月22日付け「明細書及び特許請求の範囲の記載要件の改訂審査基準」。
- (10) 例えば、前特許庁の審判長である眞壽田順啓〔判批〕判評571号（判時1934号）（平成18年）201頁（202頁）の評釈にその旨の指摘がある。
- (11) 知財高判（3部）平成22年1月28日（平成21年（行ケ）第10033号）判時2073号105頁＝判タ1334号152頁〔性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用事件〕。
- (12) 例えば、石原直樹「特許審決取消訴訟における立証責任」中山信弘編集代表『知的財産権と現代社会—牧野利秋判事退官記念』（信山社、平成11年）555頁（564頁）。
- (13) BGH GRUR 1972, 80, 83 - Trioxan〔トリオキサン事件〕。
- (14) 知財高判（特別部）平成24年1月27日（平成22年（ネ）第10043号）判時2144号51頁＝判タ1397号199頁〔プラバスタチンラクトン及びエビ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事件控訴審判決〕。
- (15) BGH GRUR 1972, 80, 88 - Trioxan〔トリオキサン事件〕。
- (16) BGH GRUR 1985, 31, 32 - Acrylfasern〔アクリル繊維事件〕。
- (17) BGH GRUR 1993, 651, 654 f. - Tetraploide Kamille〔4倍体カミツレ事件〕。
- (18) BGH GRUR 1993, 651, 655 - Tetraploide Kamille（4倍体カミツレ事件）。
- (19) *Schrell = Heide*, Zu den Grenzen des „product-by-process“-Patentanspruchs im Erteilungs- und Verletzungsverfahren（特許審査手続及び侵害訴訟における「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の範囲について）, GRUR 2006, 383.
- (20) BGH GRUR 2001, 1129 - zipfelfreies Strahlband（耳形成のない鋼製帯板事件）。
- (21) DE3803064（これに対応する日本特許としては、特公平8-14003がある。）。
- (22) 「耳」とは、鋼板の角に生じ得るバリののようなものをいうものと思われる。
- (23) *Meier-Beck*, Gegenstand und Schutzbereich von product-by-process-Ansprüchen（プロダクト・バイ・プロセス・クレームの対象及び保護範囲）, in: Festschrift für Reimar König（ケーニヒ先生古希記念論集）, S. 323.
- (24) 川田篤「ドイツにおける均等論の新たな動き—特に審査手続等の経過の考慮の可否—」日本工業所有権法学会会報38号（平成27年）133頁（138頁以下）。
- (25) 前掲注(8)・知財高判（特別部）平成17年11月11日〔偏

- 光フィルムの製造法事件]。
- (26) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第1部第1章2.2.1.2(3) (ただし、平成27年10月1日改訂前のもの)。
- (27) 前掲注(11)・知財高判(3部)平成22年1月28日〔性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用事件〕。
- (28) 平成5年6月「特許・実用新案審査基準」。同基準は、昭和40年の産業別審査基準を整理、統合したものであり、平成5年改正前特許法に基づく特許出願の審査に係るものである。
- (29) 特許等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)において、特許法36条4項の発明の詳細な説明の記載要件から「発明の目的、構成及び効果」を削除し、併せて、特許法36条5項を追加し、特許請求の範囲には「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」する旨が定められた。
- (30) 平成15年10月22日付け「明細書及び特許請求の範囲の記載要件の改訂審査基準」。
- (31) この点については、吉田広志〔判批〕判評631号(判時2117号)(平成23年)177頁ほかの判例評釈を参照のこと。
- (32) 吉田・前掲注(31)177頁(185頁)。
- (33) 前掲注(1)・最二小判平成27年6月5日〔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事件上告審判決〕。
- (34) 前掲注(14)・知財高判平成24年1月27日〔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事件控訴審判決〕。
- (35) なお、本講演後、特許庁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの訂正については、平成27年8月7日更新の「審判制度に関するQ&A」の「3. 訂正審判」における「Q10」及び「A10」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、今後、事例の分析を進めつつ、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。」との見解を示している。

(原稿受領 2015. 11. 12)

