

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの 解釈と明確性に関する 最高裁判決の問題点

國學院大學教授 中山 一郎

要 約

プラバスタチンナトリウム事件において、最高裁判所は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBP クレーム）の解釈について、知的財産高等裁判所の二元論を否定して、物同一説によりクレーム解釈を統一するとともに、明確性要件について不可能・非実際の事情の有無という新たな判断基準を提示した。その背景には、本来的な存在意義がある PBP クレームは物同一説により保護するが、それ以外の PBP クレームの利用を制限しようとする発想があると考えられる。しかし、議論の蓄積が未だ不十分な状況において唐突にその発想を遡及的な効果を有する形で実現しようとした点には問題があると考えられる。また、物同一説の統一的採用及び明確性要件の新解釈という結論が優先されたためか、最高裁判所の論理には不可解なところが少なくなく、説得的であるとはいいがたい。

<p>目次</p> <p>1. はじめに</p> <p>2. 最高裁判決の概要</p> <p> (1) 事案の概要</p> <p> (2) 原判決の判旨</p> <p> (3) 最高裁判決の判旨</p> <p>3. 従前の実務</p> <p>4. 最高裁判決の検討</p> <p> (1) 物同一説の採用</p> <p> (2) 明確性要件</p> <p>5. その他の問題点</p> <p> (1) カテゴリーを変更する訂正</p> <p> (2) PBP クレーム該当性</p> <p>6. 最後に</p> <hr/> <p>1. はじめに</p> <p>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クレームを、一般に、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。）と呼ぶ。通例、物の発明は、構造、特性等により特定されるが、特許請求の範囲には、「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」（特許法 36 条 5 項、以下特許法については条数のみを記す。）すればよく、出願人は「種々の表現形式を用いることができる」⁽¹⁾ことから、PBP クレームも、一定の場合には一それがどのよ</p>	<p>うな場合であるかはともかく一認められてきた。もっとも、PBP クレームについては、クレーム解釈における製造方法の記載の意味や（従来はさほど議論されてこなかった）明確性要件との関係が問題となり得る。</p> <p>プラバスタチンナトリウム事件において、この問題を大合議により審理判断した知財高裁は、知財高判平成 24・1・27 判時 2144 号 51 頁（以下「本件大合議判決」という。）において、PBP クレームを真正と不真正の 2 種類に区別し、少なくとも前者は明確性要件に反しないことを前提に、特許発明の技術的範囲の確定及び発明の要旨の認定の場面におけるクレーム解釈手法を提示し、これにより PBP クレームの解釈については事実上判断が統一されたかに見えた。</p> <p>しかしながら、最高裁は、技術的範囲の確定については最判平成 27・6・5 民集 69 卷 4 号 700 頁（以下「①事件」という。）において、また、発明の要旨認定については最判平成 27・6・5 民集 69 卷 4 号 904 頁（以下「②事件」という。なお、①事件及び②事件の最高裁判決を併せて「本件最高裁判決」という。）において、いずれも本件大合議判決の考え方を否定した上で、明確性要件について新たな判断基準を提示した。①事件は、知財高裁大合議判決を破棄した初めての最高裁判決であるが、そのみならず、本件最高裁判決は、PBP クレームの解釈について実務上の決着を付ける</p>
---	--

とともに、これまで問題とされなかった明確性要件の新解釈を示した点において、その影響は大きい。

そのため、本件最高裁判決は多くの注目を集め、既に相当数の論考が発表されている⁽²⁾。本稿では、その点にも鑑み、先行評釈において比較的議論が少ない本件最高裁判決の理由付けにも目を向けつつ、本件最高裁判決の問題点について検討する。

2. 最高裁判決の概要

(1) 事案の概要

原告（控訴人・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 3737801 号。以下「本件特許」という。）に係る特許権を有しており、その特許請求の範囲の請求項 1（以下「本件特許請求の範囲」という。）の記載は、次のとおりである（以下、本件特許請求の範囲に係る発明を「本件発明」という。）。

「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。」

①事件の被告（被控訴人・被上告人）及び②事件の被告（被控訴人・被上告人）が販売等する製品（以下それぞれ「被告①製品」、「被告②製品」といい、両者をあわせて「被告製品」という。）は、いずれも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含有している。また、被告①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) プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成」することを含むものではない。

原告は、特許権侵害を理由に、被告に対し、被告製品の製造販売（①事件）又は輸入販売（②事件）の差止め及びその廃棄を求めた。

①事件の一審（東京地判平成 22・3・31 民集 69 巻 4

号 735 頁）は、被告①製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして、原告の請求を棄却し、また、②事件の一審（東京地判平成 23・7・28 民集 69 巻 4 号 941 頁）は、本件特許について無効の抗弁（104 条の 3）を認め、原告の請求を棄却した。両事件の控訴審である原審は次に述べる理由により控訴を棄却したため、上告受理の申立てがなされ、上告受理決定がされた。

(2) 原判決の判旨

①事件

原審の本件大合議判決は、以下の理由により、控訴を棄却した。

(ア) 物の発明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、当該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されるものとして解釈・確定されるべきであるが、「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」（以下「不可能・困難事情」という。）が存在するときには、特許法 1 条等の趣旨に照らして、製造方法による物の特定も許され、特許法 36 条 6 項 2 号にも反しない。不可能・困難事情が存在する場合の技術的範囲は、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶ。

(イ) PBP クレームには、不可能・困難事情が存在するために製造方法により物を特定している「真正 PBP クレーム」と、不可能・困難事情が存在するとはいえない「不真正 PBP クレーム」があり、真正 PBP クレームの技術的範囲は、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と同一の物と解釈されるのに対し、不真正 PBP クレームの技術的範囲は、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される。不可能・困難事情の立証は、真正 PBP クレームと主張する者が負担すべきであり、その立証を尽くすことができないときは、不真正 PBP クレームとして技術的範囲を確定する。

(ウ) 本件発明は不真正 PBP クレームであり、その技術的範囲は製法要件によって製造された物に限定されるが、被告①製品の製造方法は工程 a) を充足せず、被告①製品は本件発明の技術的範囲には属さない。

(エ) 念のため無効の抗弁についての判断も示すと、その前提となる発明の要旨は、特許発明の技術的範囲の認定と同様の理由により、真正 PBP クレームの場合

は、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと認定されるが、不真正PBPクレームの場合は、記載された製造方法により製造される物に限定される。本件発明は進歩性が欠如しており、本件特許は無効にされるべきものである。

(②事件)

原審の知財高判平成24・8・9判時2175号59頁も、無効の抗弁の判断の前提となる発明の要旨認定につき、①事件本件大合議判決の(エ)と同様の判断を示し、控訴を棄却した。

(3) 最高裁判決の判旨

(①事件)

以下のとおり判示し、原判決を破棄差し戻した。「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(最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集第45巻3号123頁参照)という役割を有しているものである。そして、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、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。」

「特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ(特許法1条参照)、…36条6項2号が…発明の明確性を要求しているのは、この目的を踏まえたものである」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。

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、…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そ実際的でない場合もあり得るところである。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、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。

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。」

(②事件)

発明の要旨認定について①事件の特許発明の技術的範囲の確定と同様の手法によること及び明確性要件についても①事件と同様に判断することを判示し、原判決を破棄差し戻した。

なお、両事件ともに、千葉勝美裁判官による補足意見及び山本庸幸裁判官による意見がある。

3. 従前の実務

最初に本件最高裁判決前の実務を確認しておく、審査実務では、PBPクレームは、「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いが大きい場合などが考えられる。）であるとき⁽⁹⁾（以下「不可能・困難・不適切事情」という。）に認められてきた。その場合に発明が不明確となるのは、「(i) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された事項に基づいて、製造方法（出発物や製造工程等）を理解できない結果、発明が不明確となる場合」や、「(ii) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、生産物の特徴（構造や性質等）を理解できない結果、発明が不明確となる場合」である⁽⁴⁾。

他方、PBPクレームの解釈をめぐることは、特許請求の範囲に記載された製造方法の意味が問題となる。当該製造方法が物を特定しているに過ぎなければ、製造方法にかかわらず、その物と同一の物として発明の要旨は認定され、特許発明の技術的範囲も確定される。これが物同一説である。これに対して、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、発明の要旨または特許発明の技術的範囲を認定または確定する立場が、製法限定説である。

本件最高裁判決前の審査実務は、発明の要旨認定の場面では物同一説を基本としており⁽⁵⁾、後述する最判平成9・9・9日平成9年（行ツ）120号、最判平成9・9・9平成9年（行ツ）121号（以下、両者あわせて「転写印刷シート最判」という。）を含む（裁）判例も、基本的にこれを是認していた⁽⁶⁾。

一方、特許発明の技術的範囲の確定の場面においては、後述する最判平成10・11・10平成10年（オ）1579号（以下「衿腰に切替えのある衿最判」という。）を含め、一般論としては物同一説を採用する裁判例が多いが、あてはめでは他の構成要件の非充足、同一性の否定、出願経過参酌等により侵害を否定する裁判例⁽⁷⁾がほとんどである。なお、製法限定説を原則としつつ例外を認める裁判例⁽⁸⁾もあるが、いずれにせよ、PBPクレームについて侵害が肯定されることはほぼなかったといえる。

これに対して、本件大合議判決は、特許発明の技術的範囲確定及び発明の要旨認定のいずれも、特許権者・出願人が不可能・困難事情を立証できた真正PBPクレームに限り物同一説を適用し、そうでなければ不真正PBPクレームとして製法限定説を適用する二元

論を採用した。この二元論は、一般論として物同一説が有力であったそれ以前の実務（特に発明の要旨認定の場面）とは一線を画すものである。

なお、学説でも多様な見解が存在するが、紙幅の関係上、学説の網羅的な整理・分類・紹介は他の文献⁽⁹⁾に委ね、以下では、適宜関連する学説に言及するにとどめる。

4. 最高裁判決の検討

(1) 物同一説の採用

本件最高裁判決は、特許発明の技術的範囲の確定（①事件）及び発明の要旨認定（②事件）について、いずれも物同一説を採用した。以下、そのような判断をした理由、根拠、妥当性等につき検討する。

(ア) 多数意見の理由付け

物同一説の採用に際して、多数意見は次の3点に言及している。(i) 70条1項によれば、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定められること、(ii) リパーゼ事件最判平成3・3・8民集45巻3号123頁（以下「リパーゼ最判」という。）によれば、発明の要旨認定も特許請求の範囲の記載に基づき行われること、(iii) 物の発明についての特許である以上、その特許権の効力は、製造方法にかかわらず、構造、特性等が同一である物に及ぶこと、である。

しかしながら、この3点の説得性については疑問がある。まず、(i) の70条は、本件大合議判決も製法限定説を原則とする根拠としている。その論理は、70条に従えば技術的範囲の確定はクレーム記載の「文言を基準とすべき」であって、クレーム中の「特定の『文言』が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈することになると…『特許請求の範囲』の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり、法的安定性を害する」というものである。もっとも、この論理に対しては、クレーム中の製造方法は物を特定することを意味する記載ととらえることもクレーム記載の「文言」を基準とする解釈である⁽¹⁰⁾、確立した実務慣行である物同一説により解釈することは第三者の信頼を損なうものではない⁽¹¹⁾などの批判を受けていた。とはいえ、知財高裁が70条に基づく一応の論理を示した以上、最高裁が同じく70条を用いてこれを否定するのであれば、これに対抗する論理を示すべきであろう。しかしながら、多数意見

にはその点の説明がない。

また、(ii) のリパーゼ最判は、発明の要旨は特段の事情がない限り特許請求の範囲の記載に基づいて認定すべきと判示したが、その趣旨は、発明の要旨認定において、特許請求の範囲ではなく明細書にのみ記載された構成要素を付加すべきではないという点にある⁽¹²⁾。これに対して、PBPクレームでは、特許請求の範囲と明細書の関係が問題となっているわけではないにもかかわらず、多数意見がリパーゼ最判に言及する理由は定かではなく、同最判がなぜ物同一説の根拠たり得るのかは不明である⁽¹³⁾。

さらに (iii) の物の発明であるとの理由については、発明のカテゴリーのドグマと批判されているとおりであって、物の発明か方法の発明かは、それに応じて実施行為(2条3項)が定まるに過ぎず、その点から物同一説が論理的に導かれるものではない⁽¹⁴⁾。製造方法が記載されていない通常の物の発明のクレームであれば、多数意見が述べるとおり、「その特許権の効力は…その製造方法にかかわらず及ぶ」が、これは、物の発明であるからというより、クレームに製造方法の記載がないためである。これに対して、PBPクレームは、特許請求の範囲に製造方法が記載されている特殊なクレームであるために製造方法の記載の意味が問われるのである。にもかかわらず、多数意見は、物の発明であるとの形式的な理由で片付けており、それ以上の実質的な理由を説明していない⁽¹⁵⁾。ただし、(iii) の背景には実質的な考慮が働いているようであるが、その点は後述する。

以上のとおり、(i) から (iii) の文面を読む限り、それらが物同一説を採用する説得的な論拠であるとはいえない。

(イ) 千葉裁判官補足意見

千葉裁判官補足意見は、(i) 本件大合議判決は物同一説を採用したと解される3件の最高裁判決と齟齬する面があること、(ii) 本件大合議判決の二元論は、裁判所の見解が示されない限り、真正／不真正の区別が不明確であること、を指摘している。以下、それぞれについて検討する。

(i) 物同一説を採用したと解される3件の最高裁判決

3件のうち2件が転写印刷シート最判、1件が衿腰に切替えのある衿最判であるが、前者は発明の要旨認

定について、また、後者は技術的範囲の確定について、いずれも物同一説を採用しているように見える。

もっとも、転写印刷シート最判は、「原審の認定判断は…正当として是認することができ」と述べるに止まり、原審(東京高判平成9・2・13平成7年(行ケ)194号、東京高判平成9・2・13平成7年(行ケ)195号)も、一般論として物同一説を採用しているものの、物の発明であるという以上にその理由を述べてはいない。

この事件のクレームには転写印刷シートの4つの層の形成順序が記載されており⁽¹⁶⁾、一見PBPクレームのように見える。しかし、当該クレームは、4つの構成要素が特定の順序で配置され層構成を形成している「構造」を直接的に記載したものと理解することができ⁽¹⁷⁾、実際、原審は、「発明の要旨は、あくまで…転写印刷シートの構造である」と判示している。とはいえ、その原審の判断を是認した転写印刷シート最判は形式的には判例である⁽¹⁸⁾。ただし、同最判は、PBPクレーム該当性が定かではなく、構造で直接特定された物の発明と解する余地もある事案において、構造で特定された発明であれば当然の帰結となる物同一説を採用したに過ぎないと理解すれば、その射程を狭く捉えることも不可能ではない。とすれば、本件大合議判決が同最判と齟齬するとはいきれない。

一方、技術的範囲が問題とされた衿腰に切替えのある衿事件では、特許請求の範囲に記載された衿の作図法は衿を限定する構成要件であったとした原審(広島高裁松江支判平成10・4・24平成8年(ネ)16号)に対して、最高裁は、「物の発明における特許請求の範囲に当該物の形状を特定するための作図法が記載されている場合には、右作図法により得られる形状と同一の形状を具備することが特許発明の技術的範囲に属するための要件となるのであり、右作図法に基づいて製造されていることが要件となるものではない」と明確に述べている。ただし、ここでもその理由は述べられていない。

もっとも、最高裁は、同一の形状についての主張立証がないとして、結論としては侵害を否定し上告を棄却しており、物同一説採用を明言した説示は傍論である⁽¹⁹⁾。また、最高裁は、「物の形状を特定するための作図法が記載されている場合には」と述べるが、そもそも製法的記載が物を特定するとの前提に立つのであれば物同一説の採用は当然の帰結といえる。

最高裁としては、クレーム記載の作図法が「物の形状を特定するための作図法」であると考えたのであろう。確かに特許権者は、従来の衿のねかせ角が12度±2度であるのに対して、特許発明の衿のねかせ角は30度以上になると主張している（上告理由）。しかし、発明の詳細な説明には「本発明は…従来の感覚的な工程にたよるしか方法のなかった衿の構成法を作図によって完成させようとするもの」と記載されており、作図法に発明の特徴があると理解できなくもない。少なくとも、特許権者は、衿のねかせ角（30度以上）により容易に物を特定できたと考えられるにもかかわらず、敢えて作図法をクレームに記載したのであり（本件大合議判決がいう不真正PBPクレーム）、そのような場合に物同一説による広い保護を認めてよいのか、との疑問が残る⁽²⁰⁾。

それらの点を措いても、最高裁が「物の形状を特定するための作図法が記載されている場合には」と述べる部分に着目すれば、衿腰に切替えのある衿最判は、（実際には議論の余地があるが）製法的記載が物を特定するといえる事案についてのものとの理解も不可能ではない。そのように解すれば、製法的記載が物を特定するものでないといえる場合に製法限定説を採用しても、同最判と齟齬するわけではない。

このように、以上の最高裁判決に（傍論の場合も含めて）物同一説と解することができる部分があるとしても、いずれもその実質的な理由は説明されていない。また、それらの事案を検討してみても、広くPBPクレーム一般について物同一説を採用したともいいがたい。したがって、本件大合議判決がこれらの最高裁判決と齟齬するとはいいきれないであろう（そのために多数意見では言及されなかったのかもしれない）。

(ii) 本件大合議判決の二元論の問題点

本件大合議判決の二元論に対しては、不可能・困難事情という基準が不明確であり、真正／不真正の区別は困難であるとの批判が少なくない⁽²¹⁾。しかしながら、千葉裁判官補足意見が本件大合議判決の不可能・困難事情を不明確であると批判するのであれば、明確性要件に関して多数意見が要求する後述の不可能・非実際の事情についても同様の批判は免れないだろう（山本裁判官意見参照）。もっとも、千葉裁判官補足意見の批判を、真正／不真正の区別の不明確性それ自体よりも、その判断を侵害訴訟裁判所に委ねる点に向け

られたものと理解する余地はなくはない⁽²²⁾。

しかしながら、二元論が問題であるとしても、それを回避するためには、論理的には、物同一説、製法限定説いずれの一元論であってもよいのであるから⁽²³⁾、その点も物同一説を採用する積極的理由ではないと言わざるを得ない。

(ウ) 山本裁判官意見と多数意見の背景

山本裁判官意見は、「物の発明においてあえて製造方法を記載することは、物自体についての発明として保護を求めているものと解」すべきと述べる。これは、(ア)多数意見の(iii)(物の発明であること)と重なるが、物を生産する方法の発明ではなく、物の発明に「あえて」製造方法を記載した点を重視しているように見える。また、調査官の解説によれば、多数意見の(iii)の背景には、PBPクレームの本来の存在意義は、新規で有用な物について、出願時には構造または特性により直接特定することが不可能でも、物の発明として保護するために製造方法による物の特定を認める点にあるとの認識が存在するようである⁽²⁴⁾（以下、本来の存在意義が認められるPBPクレームを「本来のPBPクレーム」、そうでないものを「非本来のPBPクレーム」という。）。そのように物の発明としての保護を重視する点は、製法限定説によればPBPクレームは実質的に物を生産する方法の発明と変わらないとの指摘⁽²⁵⁾を意識したものとも考えられる。

そうすると、結局、最高裁の立場は、新規で有用な物であればその構造・特性による直接的な特定が不可能であっても物の発明として保護すべきであるとの価値判断を前提に、物を生産する方法の発明と事実上変わりが無い製法限定説ではなく、物同一説を採用したものであると理解することができよう。

(エ) 本来のPBPクレームと物同一説

以上から、物同一説採用の一応の決め手は、本来のPBPクレームの適切な保護といえそうである。しかし、その点を判決文から読み取るのは困難である。(イ)(i)の最高裁判決も物同一説採用の理由を述べていなかったことからすれば、最高裁は、単に物の発明だからと片付けるのではなく、PBPクレームの本来の存在意義を正面から論じ、物同一説採用の理由を具体的かつ明確に示すべきであったと思われる。

その一方で、本来のPBPクレームの物同一説によ

る保護の必要性は、理想的には首肯し得る。新規物質の発明を完成させた場合において、その物の構造、特性等が特定可能であるか否かは、その時点の技術水準に依存し、発明者自身では如何ともしがたい⁽²⁶⁾。その場合に、構造、特性等の特定が可能であれば物の発明として保護するが、それが不可能であれば実質的に物を生産する方法の発明と同じ保護しか認めないことは、均衡を失すともいい得る。

もっとも、本来的 PBP クレームへの物同一説の適用は、製法限定説を原則とする知財高裁も認めている。本件大合議判決がいう不可能・困難事情が認められる真正 PBP クレームは本来的 PBP クレームに対応するからである（以下、両者を総称して「本来的／真正 PBP クレーム」、そうでない場合を総称して「非本来的／不真正 PBP クレーム」という。ただし、厳密には、どの範囲までを構造、特性等による特定が不可能な場合と同列に扱うかにより両者に差異が生じ得る。この点は後述するが、両者を総称する際にはその点をひとまず捨象する。）。

相違が生じ得るのは、非本来的／不真正 PBP クレームの扱いである。本件大合議判決によれば、不真正 PBP クレームには製法限定説が適用されるが、本件最高裁判決によれば、非本来的 PBP クレームにも物同一説が適用されるはずである。しかし、本来的な存在意義が認められないのに物同一説の広い保護を認めることは妥当ではないと考えた最高裁は、そのような事態を避けるために明確性要件を持ち出したのではないか、と思われる。物同一説採用に伴う副作用を明確性要件により取り除こうとしたといってもよいだろう。このように、最高裁と知財高裁は、物同一説による保護を本来的／真正 PBP クレームのみに限るという価値判断においては一致しているものの、非本来的／不真正 PBP クレームを処理するために、クレーム解釈（知財高裁）と明確性要件（最高裁）のいずれを用いるかというアプローチが異なるといえる。

(オ) 物同一説への統一

理由付けはともかく、本件最高裁判決により物同一説が統一的に採用され、ひとまず実務上の決着は付いたこととなる。

確かに発明の要旨認定の場面では、物同一説が望ましいと考える理由もある。それは、物同一説が「審査漏れ」の問題を防止できるからである。「審査漏れ」と

は、製法限定説に基づいて審査され、登録された特許権が後に物同一説に基づいて権利行使される問題であり、（知財高裁は明言していないものの）本件大合議判決の二元論が審査の場面でも採用されれば問題となり得た⁽²⁷⁾。

これに対して、物同一説により審査が行われれば「審査漏れ」は生じない。また、理論的には、PBP クレームは生産物が新規である場合に限って特許が付与され、非本来的／不真正 PBP クレームは淘汰されるはずである。ところが、本件のプラバスタチンナトリウムが公知であったように、現実には、公知の物質についての非本来的／不真正 PBP クレームは存在し、それは決して少なくない可能性がある⁽²⁸⁾。これが、物同一説の審査基準の不徹底やサーチ不足によるのか、それとも本件のような不純物を含むクレームの新規性判断に起因する問題であるのか、あるいはその他の事情によるのかは定かでない⁽²⁹⁾。とはいえ、審査を「すり抜ける」非本来的／不真正 PBP クレームが存在することは否定しがたい。本件最高裁判決は、明確性要件をも活用して「すり抜け」を防ごうとしているが、その実効性は今後の課題である。

以上の点は、特許発明の技術的範囲の確定にも影響を与えると考えられる。審査により本来的／真正 PBP クレームのみが絞り込まれて特許が付与されるのであれば、物の同一性判断をめぐる問題⁽³⁰⁾は別として、物同一説の採用に特段の不都合はないだろう。しかしながら、依然として審査を「すり抜ける」非本来的／不真正 PBP クレームが存在する場合、本件最高裁判決の下では物同一説により技術的範囲が確定され、製法限定説を適用する本件大合議判決よりも弊害は大きいともいえる⁽³¹⁾。反対に、本件大合議判決は、現実としての非本来的／不真正 PBP クレームの存在を前提に、それに過大な保護を与える弊害を防止するための現実的な方策を模索したとの見方もできよう。

以上のように考えるならば、発明の要旨認定においては物同一説を採用し、特許発明の技術的範囲の確定においては製法限定説（を原則とする二元論）を採用する考え方も一概に不合理とはいえないと思われる⁽³²⁾。しかしながら、本件最高裁判決は、発明の要旨認定及び特許発明の技術的範囲の確定の両場面のクレーム解釈を統一した（クレーム解釈の統一は本件大合議判決も同様である）。千葉裁判官補足意見は、104 条の 3 により「発明の要旨認定をする場面と…特

許発明の技術的範囲を確定する場面とが同一の訴訟手続において審理されることとなった」以上、「両場面における PBP クレームの解釈、処理の基本的な枠組み…を統一的に捉えるべきであり、このことは我が国の特許法制上当然のことである」と述べており、クレーム解釈の統一が強い要請であったことを窺わせる。

これに対して、山本裁判官意見によれば、「クレーム解釈として本来は一致すべきものである」が、「PBP クレームは、…特許発明の技術的範囲の認定と発明の要旨認定とが異なることがある例外の一つであ」って、「出願経緯禁反言の法理や意識的除外の法理など従来から確立しているクレーム解釈の法理により…特許発明の技術的範囲を実質的にその製法に限定されるように解釈することで、妥当な結論が導かれることになる」。山本裁判官意見も出発点としては物同一説による統一を前提とするが、前述の説示には、現実存在する非本来的／不真正 PBP クレームの問題をクレーム解釈で処理する発想が見てとれる。発明の要旨認定及び特許発明の技術的範囲確定におけるクレーム解釈の統一が望ましいことはいままでの間もないが、PBP クレームという特殊クレームについては、千葉裁判官補足意見が紹介する米国の例のように、例外的な処理も背理とまではいえず、そのような可能性も検討に値したと思われる。しかしながら、千葉裁判官補足意見からすると、最高裁は、例外の可能性を追求するのではなく、クレーム解釈の統一を大前提として議論を進めた結果、物同一説採用に伴う副作用である非本来的／不真正 PBP クレームの問題の解決を明確性要件に委ねざるを得なかったものと推測される。

(2) 明確性要件

本件最高裁判決は、当事者が主張していなかった明確性要件について新たな解釈を示した。それによれば、PBP クレームが明確性要件に適合するのは「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」（以下「不可能・非实际的事情」という。）が存在するときに限られる。

前述のとおり、従前の審査基準では、構造、特性等による特定が不可能、困難のみならず、何らかの意味で不適切であれば（不可能・困難・不適切事情）、PBP クレームを利用可能であった。もっとも、その場合も不可能・困難・不適切事情を審査しなければならない

はずであるが、千葉裁判官補足意見によれば「不可能・困難・不適切事情の有無については出願人がその事情の存在を理由に出願していることから、改めてその存否について実質的な審査はほとんどせず…特許庁は…不可能・困難・不適切事情があるものとして、PBP クレームとして物同一説により物自体の新規性・進歩性の有無を審査している」とされた。これに対して、本件最高裁判決は、「PBP クレームを認める事情があるか否かは、厳格に考える必要がある」（千葉裁判官補足意見）として、不可能・非实际的事情の存在を要求した。以下、そのような考え方の妥当性につき検討する。

(ア) 多数意見の問題意識

多数意見は、PBP クレームが独占権の範囲について第三者の予測可能性を奪うと指摘する。その理由は、(i) クレーム記載の製造方法が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こと、(ii) 物の発明であっても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も不明であること、の2点である。

しかしながら、この2点は論理的に不可解である⁽³³⁾。まず、(ii) は、本件大合議判決の二元論に対する指摘であれば理解できなくもない（前述した真正／不真正の区別の問題）。しかし、本件最高裁判決は物同一説の採用を明言しているから、技術的範囲が製法限定されないことは明らかであり、(ii) の指摘は当たらない⁽³⁴⁾。

また、(i) について、構造、特性が不明であるから第三者の予測可能性を奪うというのであれば、明確性要件に適合する不可能・非实际的事情が存在する場合は、文字通り構造、特性による特定が不可能・非实际的なのであるから、なおさら第三者の予測可能性を奪うはずである。ところが、本件最高裁判決は、その場合には明確性要件に適合するというのであるから、その論理は一見すると矛盾しており、不可解である⁽³⁵⁾。

おそらく多数意見は、不可能・非实际的事情が存在するときには、PBP クレーム以外の方法では物の発明として保護できないという正当化理由があるから、構造・特性の不明確性に伴う第三者の不利益はやむを得ないものとして甘受すべきであり、そのことは、第三者を「不当に」—最高裁は敢えて「不当に」と述べる—害するものではないと考えたのかもしれない。その

ように特許権者の保護と第三者の予測可能性を利益衡量する発想は、最高裁が、敢えて明確性要件は発明の保護と利用を図る特許法1条の目的を踏まえたものと述べる点にもみてとれる。しかしながら、従来、明確性要件の判断では、第三者にとって権利範囲を公示する機能（ないし審査する上での構成要件機能）を担保するかが重視されていたと考えられるところ⁽³⁶⁾、発明の要保護性を第三者の予測可能性に優先させる本件最高裁判決は従来の理解と一線を画すものといえる。最高裁が不可能・非実際の事情が存在しない場合を審査で淘汰することを優先するあまり、不可能・非実際の事情が存在する場合の明確性要件適合性の理論的説明⁽³⁷⁾という課題が残されたといえよう。

(イ) 明確性要件を通じたPBPクレームの絞り込み

前述のとおり、物同一説による保護を本来的／真正PBPクレームに限る点において最高裁と知財高裁は一致している。他方、非本来的／不真正PBPクレームと判断された場合、本件大合議判決によれば、狭いながらも製法限定説による保護は受けられ、拒絶・無効理由は生じないが、本件最高裁判決によれば、不可能・非実際の事情が認められなければ明確性要件違反として拒絶・無効理由が生じる。それだけ「PBPクレームについては、例外的にこれを認める」（千葉裁判官補足意見）との意識が強いといえるが、従来の実務に照らして唐突な変更であり、（訂正の可能性があるにせよ）既成立特許にも突然に無効理由を生じさせるものである。

確かに審査において物同一説を採用しただけでは、前述のとおり、本来的な存在意義が認められるPBPクレームのみに絞り込むことは困難である。また、従来から、明確性要件の活用を議論する学説も存在した⁽³⁸⁾。そのため、物同一説に基づく新規性・進歩性の審査のみでは不十分であったPBPクレームの絞り込みを明確性要件にも期待する発想は理解できなくはない。

しかしながら、その発想を遡及的な効果を有する司法の法解釈により実現することについては慎重であるべきであろう。立法または審査基準によるルール変更であれば、通例、その内容が事前に一定の期間をかけて公に議論された上で、新ルールは一定の周知期間を置いて導入後の出願あるいは審査から適用されるために不意打ちは避けられるが、司法判断により新たな

ルールを遡及的に導入すると無用の混乱を招くからである（特に本件では明確性要件違反が主張されていたわけではない。）⁽³⁹⁾。また、山本裁判官意見が述べるとおり、平成6年法改正によりクレームに何を書くかは基本的に出願人の自由であることを前提に、従来の実務が出願人が選択したPBPクレームを不明確とすることに慎重であったとすれば、明確性要件の厳格化はその点との関係でも十分な検討を要するだろう⁽⁴⁰⁾。さらに明確性要件の活用に積極的な学説が存在したにせよ、それに消極的な学説⁽⁴¹⁾もあり、裁判例でも取り立てて問題とされてこなかった全体の状況を考えれば、明確性要件について十分な議論の蓄積があったとも言いがたい⁽⁴²⁾。以上の諸点に鑑みると、最高裁が明確性要件の新解釈を通じてルールを突然変更したことは疑問であり、ルールを変更するとしても立法または審査基準によるべきであった⁽⁴³⁾、と考える。

(ウ) 不可能・非実際の事情

(i) ハードルの高さと不明確性

最高裁によれば、「不可能・非実際の事情」のうち、「不可能」とは文字通り「技術的に不可能」な場合、また、「非实际的」とは「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」場合が想定されている。その具体例として、千葉裁判官補足意見は、「新しい遺伝子操作によって作られた細胞等であれば…不可能・非実際の事情が存在しないとして拒絶されるとはいえないであろう」と述べており⁽⁴⁴⁾、これは、iPS細胞を指すとの見方⁽⁴⁵⁾もある。

「非实际的」について、千葉裁判官補足意見は、さらに「出願時に当業者において、…およそ特定する作業を行うことが採算的に实际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。」とも説明する。もっとも、続けて、「非实际的」とは、「必ずしも一義的でないため、實際上どのような場合がこれに当たるかは、結局、今後の裁判例の集積により方向性が明確にされていくことになろう。」と述べて、「非实际的」概念の不明確性を自認しているようである。にもかかわらず、千葉裁判官補足意見が本件大合議判決の不可能・困難事情の不明確性を批判する問題点は、前述したとおりである。

一方、山本裁判官意見は、不可能・非実際の事情は、「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」し、「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」として、その不明確性を痛烈に批判する。もっとも、そのような批判を想定してか、千葉裁判官補足意見は、不可能・非実際の事情の存在について「出願人がこれを積極的かつ厳密に立証することは事柄の性質上限界があるので、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い」とする。しかしながら、その一方で、同意見は「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。」とも述べて、厳格な審査を求めている。相矛盾するような説示であるが、そもそも最高裁が不可能・非実際の事情を要求した趣旨は、緩やかにPBPクレームを認めてきた従来の実務を見直し、PBPクレームを本来的な存在意義が認められる場合に限定し、「PBPクレームについては、例外的にこれを認める」（千葉裁判官補足意見）ことにあると考えられる。これに対し、不可能・非実際の事情を緩やかに認めると、PBPクレームの例外的許容という絞り込み機能が働かないどころか、非本来的PBPクレームを物同一説により保護するという前述の弊害が生じてしまう。そうすると、不可能・非実際の事情に絞り込み機能を発揮させるためにも、ハードルは決して低くはないと考えるのが本件最高裁判決の素直な理解であろうと思われる。一方、運用上はハードルを余りに高くはできないとの考慮も窺われるところであり⁽⁴⁶⁾、不可能・非実際の事情の不明確性は今後の大きな課題である（後述する（iii）の審決も参照）。

（ii）他の基準との関係

従来の審査基準の不可能・困難・不適切事情は、「不適切な場合」という部分が「妥当とはいえない」（千葉裁判官補足意見）とされる。千葉裁判官補足意見は、その理由を「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」と説明した上で、「発明の構成をより分かりやすくするためであれば、製造方法については、特許請求の範囲にではなく、『発明の詳細な説明』に記載することで足り」とする。

これに対して、山本裁判官意見は、前述のiPS細胞を念頭においた例と思われるが、「『いかなる細胞にどのような遺伝子をどうやって注入する方法により作成された細胞』としてPBPクレームで記述すれば当業者であれば極めて分かりやすい特許請求の範囲となるのに」、構造、特性等による特定を求めると、かえってクレームが「およそ無味乾燥で誰にも分からない不得要領のものになる…結果、明確性の要件で拒絶等されてしまう」と指摘して、多数意見を批判する。

iPS細胞に限らず、製造方法により記載した方が分かりやすい場合は他にも存在するものと思われるが⁽⁴⁷⁾、分かりやすい記載がかえって明確性要件に違反するとの論理は直ちには理解しがたい。従来の審査実務に対する最高裁の批判も、不可能・困難・不適切事情それ自体というより、その点を実質的に審査していなかった点を問題視するものとも理解でき、「不適切」の部分の削除する理由は単にPBPクレームの利用を制限したいという以上に見当たらない。もっとも、多数意見が迅速性に鑑みて非実際的であるかを判断すると述べる点などに着目して、製造方法による方が簡潔である場合を非実際の事情に含める解釈も提唱されている⁽⁴⁸⁾。しかしながら、製造方法の方が分かりやすいというだけでは不可能・非実際の事情に該当しないという点は、山本裁判官意見も含めて、共通の認識であるようであり、本件最高裁判決の素直な理解としてはそのように言わざるを得ないと思われる⁽⁴⁹⁾。

他方、不可能・非実際の事情と本件大合議判決の不可能・困難事情との相違は定かでない。非実際的であれば困難であるともいえようし、困難であれば非実際的であるともいえよう。そうすると単なる言葉の入替えに過ぎないようにも思われるが、本件大合議判決の二元論が否定された以上、両者の異同を真剣に議論する実益はないともいえよう。

（iii）不可能・非実際の事情の存在を認めた審決

不可能・非実際の事情の内容が未だ定かでない中で、既に不可能・非実際の事情の存在を認めた審決（平成28・3・2不服2014-17732）もある。

この事案（拒絶査定不服審判請求事件）では、特許

請求の範囲に「FERM BP-11110 または FERM BP-11111 の受託番号のもと寄託されたハイブリドーマから生産される、抗体またはその抗原結合性断片。」と記載されていた。審判では、これが「抗体」という物の発明について「ハイブリドーマから生産される」という製造方法を記載したものと認定され、不可能・非実際の事情が明細書等に記載されていないとして明確性要件違反の拒絶理由が通知された。これに対して審判請求人が意見書を提出したところ、審決は、不可能・非実際の事情の存在を認め、明確性要件に適合すると判断した。

審決の立論は、①特定の「ハイブリドーマ」から生産される「抗体」は唯一つであることが技術常識から当業者において明らかであること（技術常識）、②クレーム記載の受託番号のハイブリドーマを入手すれば、クレーム記載の抗体を得ることができ、使用できること（実施可能要件の充足）、③「ハイブリドーマから生産される、抗体」の化学構造を決定するためには、抗体が高分子量のタンパク質であることから、時間、手間、費用がかかること、を認定した上で、④①の技術常識の下、②の実施可能要件を充足する抗体について、その化学構造を決定するためだけに③の時間、手間、費用をかけることは「非实际的」であること、⑤化学構造決定のために出願時期が遅くなることは、先願主義の見地からも「非实际的」であること、⑥本願発明が属するバイオテクノロジー分野は、技術が急速に進歩している国際規模でも競争の激しい分野であり、迅速な特許出願がきわめて重要であることから、なおさら「非实际的」であること、という帰結を導いている。この際、前述した同旨の千葉裁判官補足意見が引用されている。

審決は、本件最高裁判決及びこれを受けて改訂された審査基準や審査ハンドブックを意識しながら⁽⁵⁰⁾、後日無効とされる事態を回避するために、（やや冗長にも見えるが）念入りに④から⑥を立論したものと思われる。ただし、厳密には、多数意見が構造または特性の特定に「著しく過大な経済的支出や時間を要する」と述べるのに対して、審決は、「著しく過大」とは述べていない（③）。これは、「著しく過大」の意味が不明確であることにくわえて、その点を厳格に求めると不可能・非実際の事情が「限りなく『不可能』と同義」（山本裁判官意見）となりかねないためかもしれない⁽⁵¹⁾。ただし、抗体が高分子量のタンパク質であるこ

とを考慮している点（③）からすれば、審決は、構造の決定にわずかでも時間等を要すれば「非实际的」であると考えたわけではないだろう。

あるいは、審決が④において②実施可能要件の充足に言及しつつ、当業者が物を生産、使用するために必要な情報は開示されているのに、構造決定に時間等をかけることは「非实际的」と述べたことは、本来は不要な時間等をかけさせることが「著しく過大」であると判断したものといえなくもない。このように実施可能要件の充足からそれ以上の構造、特性の特定の不要性を導き、そのような不要な行為を強いることは「著しく過大」であって「非实际的」であるといえるのであれば、出願人の主張・立証の負担もそれほど大きくないと思われ、前述したハードルの高さの懸念は杞憂に終わるかもしれない。そのような考え方が定着するのかが注目される⁽⁵²⁾。

5. その他の問題点

紙幅の制約上、以下では、残された問題のうち2点を簡潔に紹介するに止める。

（1） カテゴリーを変更する訂正

不可能・非実際の事情の有無を審査されることなく登録された既成立特許については、本件最高裁判決により明確性要件違反の無効理由が新たに生じるケースが少なくないと予想される。対応策として、千葉裁判官補足意見は、訂正（審判）の活用を示唆するが、その場合の問題は、物の発明から物を生産する方法の発明へのカテゴリー変更を伴う訂正の許容性である。

従来、補正について、「物の発明」から「方法の発明」への変更を認めない裁判例⁽⁵³⁾もあったが、本件最高裁判決を受けて、特許庁は、PBPクレーム形式の物の発明から物を生産する方法の発明への補正は不明瞭な記載の釈明（17条の2第5項4号）に当たるとしている⁽⁵⁴⁾。また、訂正についても、物の発明から製造方法の発明への訂正は不明瞭な記載の釈明（126条1項ただし書3号）に当たるとする審決（平成28・3・15訂正2016-390005）が現れている。

この事案では、「定着部材」という物の発明である訂正前請求項にその構成要素である「発泡シリコーンゴム」の製造方法が記載されていたが、特許権者は、これを「…定着部材の製造方法」に訂正することを請求した。審決は、まず、訂正前請求項は明確性要件を欠

くおそれがあるが、訂正後請求項は明確性要件を満たすものであるから、訂正は不明瞭な記載の釈明に該当するとした。

次いで、実質上の拡張・変更の禁止（126条6項）について、審決は、これを（i）発明が解決しようとする課題とその解決手段が実質的に変更され、発明の技術的意義が実質上拡張、変更されたか、（ii）訂正後の発明の実施に該当する行為が訂正前の発明の実施に該当する行為を実質上拡張、変更するか、の2点に分けて検討した上で、（i）（ii）いずれの面からも実質上拡張、変更するものではないと判断した。結論はよいとしても、（i）を検討する必要性は定かではない（強いて言えば126条5項の新規事項追加禁止の問題か⁽⁵⁵⁾）。実質上の拡張・変更の禁止は第三者に不測の不利益を与えない点に力点があるとすれば、（ii）を中心に検討すればよく、その場合、物の発明を物を生産する方法に訂正しても基本的には権利の範囲が広がることはなく、実質上の拡張・変更に当たらないと考えられる⁽⁵⁶⁾。

（2） PBP クレーム該当性

不可能・非実際の事情の主張立証が求められるのは、物の発明についての請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」である。この点について、特許庁は、当初、形式的にでも「その物の製造方法が記載されている場合」に該当すれば本件最高裁判決の射程が及ぶ可能性を考慮して⁽⁵⁷⁾、PBP クレーム該当性を広く捉えていたようである。これは、PBP クレームについては、必要であれば明確性要件違反の拒絶理由を通知して、出願人に不可能・非実際の事情についての主張・立証や反論・補正の機会を与えることにより、後に無効理由が生じることや第三者の利益が不当に害されることを防ぐためであり、その考え方自体は現在まで維持されている⁽⁵⁸⁾。拒絶理由通知の積極的活用は、「PBP クレームが認められる事情を…厳格に捉え、それに当たらず拒絶されるおそれがある場合には、物を生産する方法の特許として出願させるという実務を定着させる方向」（千葉裁判官補足意見）を意識したのもであろう。

しかしながら、そのような処理も度を超せば無用の混乱を生じさせる⁽⁵⁹⁾。そのため、特許庁は、当初の取扱いを修正し、製造に関して、経時的な要素の記載がある場合に形式的に該当しても、多数意見がいう「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」が明らかであれば、多数意見が懸念する予測可能性低下の問題も生じないため、明確性要件違反とはしない旨が明記された⁽⁶⁰⁾。確かに、千葉裁判官補足意見は「審査の段階では、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合には、それがPBPクレームの出願である点を確認した上で」とも述べており、そこでは、製造方法の記載をもって直ちにPBPクレームと判断するのではなく、何らかの形でPBPクレーム該当性を実質的に「確認」することが想定されていると読めなくもない。ともあれ、PBPクレーム該当性をめぐっては、なお紆余曲折が予想される。

6. 最後に

PBP クレームをめぐる議論において、iPS細胞の例のように、PBP クレームの本来の存在意義が認められる場合（本来的／真正PBPクレーム）を想定する限り、物同一説への異論は少ないと思われる。問題は、本来の存在意義が認められない非本来的／不真正PBPクレームの扱いにある⁽⁶¹⁾。

非本来的／不真正PBPクレームは、物同一説の審査により理念的には淘汰されるはずであるが、実際には審査を「すり抜ける」ものが存在する。そのような「すり抜け」を制限し、真に必要なPBPクレームのみに絞り込むために、最高裁は、物同一説とあわせて明確性要件の活用を選択した。むろん、それも一つの選択肢であろう。とはいえ、その選択は、目的を適切に達成できるのか（依然として「すり抜け」が生じて非本来的／不真正PBPクレームを物同一説で保護することにならないか）、反対に、想定外の影響を及ぼさないか（山本裁判官意見が述べる萎縮効果が働いて、本に必要なPBPクレームまで駆逐されないか）、などの様々な観点を十分に検討してなされるべきである。

しかしながら、最高裁は、必ずしも十分な議論の蓄積があるとはいえない状況において唐突に、そして既成立特許に無効理由を生じさせるという遡及的な効果を伴う形で、明確性要件の活用を選択した。また、物同一説の統一的採用及び明確性要件の活用という結論が先行したためであろうか、最高裁の論理には不可解な点が少なくなく、説得的であるとはいいたい。

果たしてそのような最高裁の選択が合理的なものであったのか、十分な検証が求められよう。

- (注)
- (1)平成 27 年 9 月 30 日までの審査に適用される改訂前の特許・実用新案審査基準（以下「旧審査基準」という。）第 I 部第 1 章 2.2.2.2(1)、平成 27 年 10 月 1 日以降の審査に適用される改訂後の特許・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(1)
- (2)最高裁調査官による解説として菊池絵理「判解」L&T69 号 91 頁（2015）、本件最高裁判決の評釈として、前田健「判批」AIPPI60 巻 8 号 706 頁（2015）、岡田吉美「判批」特許研究 60 号 43 頁（2015）、潮海久雄「判批」IP マネジメントレビュー 18 号 36 頁（2015）、岩坪哲「判批」ジュリ 1485 号 18 頁（2015）、南条雅裕「判批」ジュリ 1485 号 26 頁（2015）、岩瀬吉和「判批」民事判例 XI 124 頁（2015）、佐竹勝一「判批」AIPPI60 巻 12 号 1046 頁（2015）、井関涼子「判批」L&T70 号 1 頁（2016）、小島立「判批」L&T70 号 11 頁（2016）、平井佑希＝西脇裕史「判批」L&T70 号 19 頁（2016）、吉田和彦「判批」法の支配 180 号 131 頁（2016）、吉田広志「判批」重判平成 27 年度（ジュリ臨増 1492 号）263 頁（2016）、高林龍「判批」判評 689 号（判時 2293 号）23 頁（2016）、田村善之「判批」知的財産法政策学研究 48 号所収予定（2016）等、座談会として、上野剛史ほか「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 866 頁（2015）。
- (3)旧審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.4(2)① (i)
- (4)旧審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.4(2)②
- (5)旧審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2(3)
- (6)東京高判平成 14・6・11 判時 1805 号 124 頁（光ディスク用ポリカーボネイト成形材料事件）、東京高判平成 9・10・28 平成 8 年（行ケ）109 号（化粧品封入袋事件）、東京高判平成 16・2・12 平成 14 年（行ケ）652 号（被覆層を具えた電線またはケーブル事件）、知財高判平成 18・12・7 平成 17 年（行ケ）10775 号（スピーカ用振動板の製造方法事件）等
- (7)東京高判平成 9・7・17 知的裁集 29 巻 3 号 565 頁（インターフェロン事件）、東京地判平成 10・9・11 知的裁集 30 巻 3 号 541 頁（ポリエチレン延伸フィラメント事件）、東京地判平成 11・9・30 判時 1700 号 143 頁（酸性糖タンパク質）、大阪地判平成 21・8・27 平成 20 年（ワ）3277 号（鉄筋用スパーサー事件）等
- (8)東京地判平成 14・1・28 判時 1784 号 133 頁（止め具及び紐止装置事件）、知財高判平成 19・4・25 平成 18 年（ネ）10081 号（多層生理用品事件）
- (9)大淵哲也「クレーム解釈と明細書等」パテント 67 巻 14 号 173～175 頁（2014）、岡田・前掲注（2）50～51 頁、井関・前掲注（2）6～7 頁等参照。
- (10)鈴木將文「判批」L&T57 号 62 頁（2012）
- (11)岡田吉美＝道祖土新吾「判批」特許研究 54 号 47 頁（2012）
- (12)塩月秀平「判解」最判解民事編平成 3 年度 39 頁（1994）
- (13)反対に、リパーゼ最判を根拠に製法限定説を妥当とする立場として、高林龍「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲と発明の要旨」牧野利秋先生傘寿『知的財産権法理と提言』310 頁（青林書院、2013）及び高林龍ほか「プロダクト・バイ・プロセス・クレームをめぐる諸問題」パテント 66 巻 3 号 182 頁〔飯塚卓也発言〕（2013）（いずれも発明の要旨認定について）、潮海・前掲注（2）41 頁（技術的範囲の確定について）。
- (14)飯村敏明「機能的クレーム及びプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関する国内下級審判決の動向」知的財産研究所「特許クレーム解釈に関する調査研究（Ⅱ）」53 頁（2003）、吉田広志・前掲注（2）264 頁、同「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 244～245 頁（2006）、前田・前掲注（2）711 頁、潮海・前掲注（2）41 頁、田村・前掲注（2）等
- (15)吉田和彦・前掲注（2）141 頁は、「これで話が終わるのであれば、今までの論争は何だったのか、ということになろう」と述べる。
- (16)特許請求の範囲には、「…剥離シート A の離型性保有面に、…印刷層 B を設け、ついで…B 上に、…印刷層 C を設け、さらにその印刷層 C の上から、…保護シート D を設けた構成を有する転写印刷シート」と記載されていた。
- (17)同旨、吉田和彦・前掲注（2）139 頁。また、南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム大合議判決の判断枠組みの、審査における要旨認定への適合性についての一検討」パテント 66 巻 3 号 148 頁（2013）が挙げる紙一重の例や、前田・前掲注（2）716 頁の表見 PBP クレームの例も参照。
- (18)岡田・前掲注（2）47 頁、岡田＝道祖土・前掲注（11）43 頁、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 100 頁（2011）は、この点を強調する。
- (19)嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務第 1 巻特許法〔I〕』145 頁（新日本法規、2007）、潮海・前掲注（2）42 頁、吉田和彦・前掲注（2）139 頁、田村・前掲注（2）
- (20)前田・前掲注（2）716 頁は、この事件のクレームは比較的簡単に特定可能な構造・特性の分析を怠って漫然と PBP 形式で出願したものと指摘する。また、吉田和彦・前掲注（2）139 頁は、そもそも作図法は製造方法かとの疑問を呈しつつ、作図法を用いて物の構造を直接特定したと見る余地もなくはないとした上で、同最判は「PBP クレームに関する判決とは言いにくい面がある」とする。他方、高林・前掲注（2）30 頁は、同最判を「物同一説に立つ判例と分類することには違和感がある。」とする。
- (21)鈴木・前掲注（10）62～63 頁、南条・前掲注（17）146～147 頁（高林ほか・前掲注（13）165～167 頁〔南条雅裕発言〕も同旨）、乾裕介「判批」AIPPI57 巻 8 号 501 頁（2012）、高林ほか・前掲注（13）178～179 頁〔飯塚卓也発言〕、愛知靖之「判批」新判例解説 Watch（法セ増刊）12 号 235 頁（2013）等
- (22)本件最高裁判決について、小島・前掲注（2）17 頁は、不可能・非実際の事情をより早期の審査段階で判断させようとするものと理解し、また、田村・前掲注（2）は、裁判所の判断の前に特許庁の判断を介在させることを制度的に保障するものと捉える。
- (23)例えば、高林ほか・前掲注（13）177～183 頁〔飯塚卓也発

- 言] は、本件大合議判決の二元論を批判しつつ、自らは製法限定説に立っている。
- (24) 菊池・前掲注 (2) 99 頁。判時 2272 号 115 頁の枠囲い無記名コメント及び判タ 1417 号 78 頁の無記名コメントも同旨。
- (25) 本件特許に対する無効審判請求不成立審決取消訴訟において、180 条の 2 の意見を求められた特許庁長官は、この点を指摘する (知財高判平成 24・1・27 平成 21 年 (行ケ) 10284 号参照)。その他、岡田=道祖土・前掲注 (18) 90~91 頁、高林・前掲注 (13) 307~312 頁、大淵・前掲注 (9) 177 頁。
- (26) 吉田・前掲注 (14) 291 頁、吉田広志「判批」判評 645 号 (判時 2160 号) 27 頁 (2012)、鈴木・前掲注 (10) 61~62 頁
- (27) 高林ほか・前掲注 (13) 173~174 頁 [吉田広志発言]、吉田・前掲注 (26) 30 頁、鈴木・前掲注 (10) 62~63 頁、岡田=道祖土・前掲注 (11) 48 頁、南条・前掲注 (17) 142 頁、乾・前掲注 (21) 501 頁、井関・前掲注 (2) 7 頁等
- (28) 岡田・前掲注 (2) 58 頁の実態調査 (2007 年出願からの無作為抽出) の結果によれば、PBP クレームを包含する特許 40 件の半分の 20 件が物の発明の請求項の下位で製法を規定するものである。この 20 件が公知の物であるかは不明であるが、少なくとも製造方法によらずに物を特定することができる不真正 PBP クレームと考えられ、その割合は決して少なくはない。
- (29) 注 25 の特許庁長官意見は本件の審査が審査基準に則していないとするが、岡田・前掲注 (2) 55~56 頁は不純物クレーム特有の問題を指摘する。ただし、同 58 頁は、自身の見解として、技術効果に無関係の不純物が包含されていても実質的な相違点ではないと述べる。また、上野ほか・前掲注 (2) 870~872 頁 [城山康文発言、松田一弘発言、上野剛史発言、奥村洋一発言] や高林・前掲注 (2) 24 頁も参照。
- (30) 侵害の場面で異なる製造方法で製造された物の同一性をどのように判断するののかとの問題は従来から指摘されていた (北原潤一「特許侵害訴訟におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」L&T31 号 156 頁 [2006])。分析技術の進歩等により事後的に構造、特性等が判明したような場合に議論の実益が生じる。その場合、物の同一性をめぐっては、ありとあらゆる構造、特性等の同一性を要求する全部説と、発明の目的に適った作用効果を奏するための構造、特性等でよいとする作用効果説があるとされるが (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 26 頁 [2002])、本件最高裁判決はこの点について何も述べておらず、今後の課題である。その他、分析技術の進歩により一旦は構造等が同一と判断された後に、さらに分析技術が進歩し、実は構造等が異なることが判明した場合はどう考えるのか (上野ほか・前掲注 (2) 875~876 頁 [城山康文発言]) などの問題もある。
- (31) 飯村敏明「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム最高裁判決とアミカスキュリエ」特許研究 60 号 4 頁 (2015)、平井=西脇・前掲注 (2) 24 頁
- (32) 設楽隆一「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定とクレーム解釈についての考察」牧野傘寿・前掲注 (13) 290~295 頁、潮海・前掲注 (2) 46~47 頁、仁木弘明「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム発明の要旨、特許性及び技術的範囲 (上、下)」知財ふりずむ 3 巻 33 号 43 頁、3 巻 34 号 74 頁 (2005)、伊原友己「侵害訴訟における技術的範囲と発明の要旨との不一致」知財ふりずむ 8 巻 96 号 14~18 頁 (2010) 等。また、大淵・前掲注 (9) 175~206 頁は、クレーム解釈としては統一的に物同一説だが、不真正 PBP については別個の法律論により権利行使可能範囲 (侵害肯定範囲) を限定することを説く。
- (33) 上野ほか・前掲注 (2) 876 頁 [中山一郎発言]
- (34) 吉田和彦・前掲注 (2) 142 頁、吉田広志・前掲注 (2) 265 頁、平井=西脇・前掲注 (2) 25 頁
- (35) 飯村・前掲注 (31) 4 頁、潮海・前掲注 (2) 45 頁、井関・前掲注 (2) 8 頁、平井=西脇・前掲注 (2) 26 頁、吉田広志・前掲注 (2) 265 頁、田村・前掲注 (2)。なお、前田・前掲注 (2) 713 頁は、論理的な難点を認めつつも、PBP クレームを必要最小限度に限る政策目的を明確性要件に仮託したものと理解する。
- (36) 中山信弘=小泉直樹『新・注解特許法 [上巻]』672~674 頁 [内藤和彦=伊藤健太郎] (青林書院, 2011)、前田健『特許法における明細書による開示の役割』45~54 頁 (商事法務, 2012) (権利範囲の明確化を重視する。)
- (37) 前田・前掲注 (2) 713 頁では、明確性要件に簡潔性要件の趣旨を合わせて読み込む説明を試みている。
- (38) 高林龍「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」日本弁理士会中央知的財産研究所『クレーム解釈論』169 頁 (判例タイムズ, 2005)、高林・前掲注 (13) 311 頁、岡田=道祖土・前掲注 (18) 94~95 頁、南条・前掲注 (17) 143~144 頁等
- (39) 上野ほか・前掲注 (2) 887 頁 [中山一郎発言]、井関・前掲注 (2) 9 頁。田村・前掲注 (2) は、今後の出願に対する行為規範としては一定の評価をしつつも、既成立特許の評価規範としては問題があると指摘する。また、飯村・前掲注 (31) 4 頁は、アミカス・キュリエの活用を説く。
- (40) 潮海・前掲注 (2) 44 頁、吉田和彦・前掲注 (2) 145 頁、吉田広志・前掲注 (2) 265 頁
- (41) 吉田・前掲注 (14) 288~296 頁、大淵・前掲注 (9) 184~185 頁、乾・前掲注 (21) 500 頁
- (42) 吉田和彦・前掲注 (2) 144 頁。吉田・前掲注 (14) 290 頁は、従来、記載要件が主たる争点となった裁判例がないことについて、裁判所は、記載要件ではなく、クレーム解釈の問題と考えていたのではないかと述べる。
- (43) 明確性要件とは明示しないものの、不可能・困難事情がある場合にのみ PBP クレームを特許する実務への変更を提案する設楽隆一=石神有吾「判批」中山信弘ほか編『特許判例百選 (第 4 版)』131 頁 (有斐閣, 2012) も、変更の手法については「審査基準を改訂するなどして」と述べる。
- (44) 山本裁判官意見でも「新しい遺伝子操作によって作られた幹細胞」などの同様の表現が用いられており、そのような場合は PBP クレームにより保護してよいとの共通の認識があるようである。
- (45) 上野ほか・前掲注 (2) 885~886 頁 [松田一弘発言]

- (46) 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。）は、千葉裁判官補足意見を意識してか、出願人の主張立証に「合理的な疑問がない限り」審査官は不可能・非実際の事情の存在を認めるとする（2205 1. (2)）。一見緩やかに判断するようであるが、審査官としても、後に裁判所で無効とされないためにはそれほど緩やかに判断するわけにもいかないだろう。中山信弘『特許法第三版』489頁（弘文堂、2016）の指摘も参照。
- (47) 吉田・前掲注（14）252～255頁，前田・前掲（2）708頁，平井＝西脇・前掲注（2）22～23頁。
- (48) 前田・前掲注（2）714頁
- (49) 菊池・前掲注（2）102頁注18。審査ハンドブックでも、「不可能・非実際の事情」に該当しない例として、「単に、製造方法で記載する方が分かりやすいとの主張のみがなされている場合」が挙げられている（2205 3.）（なお、田村・前掲注（2）は、この種の主張がおよそ奏功しないとまではいえないとしつつ、自身の見解としてはそのような場合はPBPクレーム該当性を否定することを説く。）。
- (50) 多数意見が述べる不可能・非実際の事情の内容はそのまま新審査基準（第Ⅱ部第2章第3節4.3.2）及び審査ハンドブック（2205 2.）に記載されているが、審査ハンドブックは、技術常識をも考慮する旨を述べており（2205 1.(1)），審決が挙げる①（技術常識）はこれを踏まえたものであろう。
- (51) 審査ハンドブックでは、「著しく過大」の表現が用いられているものの、そこで挙げられた主張・立証の参考例は、定量的な著しきや過大さではなく、定性的な多さを「著しく過大」などの表現を用いて主張・立証しているようである（2205）。
- (52) 審査ハンドブックは、この審決に基づいて「ハイブリドーマ細胞 A から生産されるモノクローナル抗体」を「『不可能・非実際の事情』に該当する類型，具体例」に追加している（2205）。
- (53) 知財高判平成19・9・20平成18年（行ケ）10494号（ホログラフィック・グレーティング事件）
- (54) 審査ハンドブック 2203(3)
- (55) 前田・前掲注（2）718～719頁
- (56) 前田・前掲注（2）718頁，菊池・前掲注（2）102頁注20，中山・前掲注（46）490頁。なお、南条・前掲注（2）29～30頁はやや慎重だが（その代わりに製法限定明示型PBPクレームへの訂正を提案する），そこで指摘された点も含め、田村・前掲注（2）は実質的拡張・変更に当たらないとする。
- (57) 特許庁「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所の改訂の背景及び要点」（平成28年3月30日）2頁
- (58) 審査ハンドブック 2204 1. (2)
- (59) 南条・前掲注（2）32頁，平井＝西脇・前掲注（2）21～22頁，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」『特許』69巻2号103頁，109～110頁（2016），中山・前掲注（46）488頁，田村・前掲注（2）
- (60) 特許庁・前掲注（57）3頁，審査ハンドブック 2204 1.(1)
- (61) 高林・前掲注（2）27頁

（原稿受領 2016. 6. 21）