

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



会員 小林 茂

要 約

昨年6月5日にプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、「PBPクレーム」という）に関する最高裁判決がなされ、この最高裁判決を受けて、昨年7月6日に特許庁によってPBPクレームに関する当面の審査の取扱いが示された。

その後、昨年10月1日からPBPクレームに関する新たな審査基準が適用されており、また今年4月1日からPBPクレームに関する新たな審査ハンドブックが適用されている。このため、最高裁判決の判旨に沿ったPBPクレームに関する運用の指針が確定したと思われる。

そこで、最高裁判決の判旨に沿ったPBPクレームに関する運用を踏まえて、PBPクレームに関する実務についての提言をすることとした。

目次

- 1 請求項に製法的な記載を含む物の発明についての明確性要件
- 2 製造方法に関連する発明
- 3 PBPクレームの物の発明についての特許権の権利主張
- 4 PBPクレーム該当性が不明な場合の出願
- 5 製造方法に関連する発明の出願
- 6 特許無効審判の請求と訂正審判の請求、訂正の請求
- 7 特許無効審判、訂正審判の予めの請求
- 8 まとめ

1 請求項に製法的な記載を含む物の発明についての明確性要件

(1) 物の発明の請求項に含まれる製法的な記載

昨年の最高裁判決⁽¹⁾において、「本件は、特許が物の発明についてされている場合において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権を有する上告人が、被上告人の製造販売に係る医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして、被上告人に対し、当該医薬品の製造販売の差止め及びその廃棄を求める事案である。」と判示されている。

この判示からするならば、物の発明の請求項にその物の製造方法が記載されている場合には、その請求項はプロダクト・バイ・プロセス・クレームである。

そして、審査ハンドブック⁽²⁾に、物の発明の請求項に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当

しない類型の具体例、すなわちPBPクレームに該当しない請求項の具体例として、「モノマーAとモノマーBを重合させてなるポリマー」が挙げられている。

然るに、「モノマーAとモノマーBを重合させてなるポリマー」という物の発明の請求項には、明らかに、製法的な記載が含まれている。

したがって、物の発明の請求項に製法的な記載が含まれているときには、当然、その請求項がPBPクレームに該当する場合もあるが、物の発明の請求項に製法的な記載が含まれているとしても、その請求項がPBPクレームに該当しない場合もある。

(2) 請求項がPBPクレームに該当する場合の類型

審査ハンドブック⁽³⁾に、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当する類型、すなわち請求項がPBPクレームに該当する場合の類型として、「製造に関して、経時的な要素の記載がある場合」、「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」が挙げられている。

したがって、物の発明の請求項に含まれる製法的な記載が、経時的な要素を有する製造方法、技術的な特徴を有する製造方法、条件が付された製造方法（以下、簡略化のために「経時的な要素を有する製造方法等」という）の記載であるときには、請求項はPBPクレーム

ムに該当する。

なお、審査ハンドブックに挙げられた「製造に関して、経時的な要素の記載がある場合」、「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」は、あくまでも、請求項がPBPクレームに該当する場合の類型である。このため、物の発明の請求項に含まれる製法的な記載が、経時的な要素を有する製造方法等の記載でないときにも、請求項がPBPクレームに該当すると判断されることはあり得る。

(3) 請求項がPBPクレームに該当しない場合の類型

また、審査ハンドブック⁽⁴⁾に、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない類型、すなわち請求項がPBPクレームに該当しない場合の類型として、「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」が挙げられている。

さらに、「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」の具体例（以下、「ハンドブック記載の具体例」という）が記載されており、上述の「モノマーAとモノマーBを重合させてなるポリマー」は、ハンドブック記載の具体例の一つとして挙げられている。

このことからするならば、ハンドブック記載の具体例はPBPクレームに該当しない場合の具体例であるから、物の発明の請求項に含まれる製法的な記載が、ハンドブック記載の具体例と同等であるときには、請求項はPBPクレームには該当しない。

なお、審査ハンドブックに挙げられた「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」は、あくまでも、請求項がPBPクレームに該当しない場合の類型である。このため、物の発明の請求項に含まれる製法的な記載が、ハンドブック記載の具体例と同等ではなく、「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」に該当しないとしても、請求項がPBPクレームに該当しないと判断されることはあり得る。

(4) 不可能・非実際の事情の存否

審査基準⁽⁵⁾に、「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、その請求項の記載が「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、出願時においてその物をその

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。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。」と記載されている。

この審査基準からするならば、請求項がPBPクレームに該当する場合には、出願時に「その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、簡略化のために「不可能・非実際の事情」という）が存在するのであれば、その請求項は明確性要件を充足し、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないのであれば、その請求項は明確性要件を充足しない。

すなわち、請求項がPBPクレームに該当する物の発明（以下、簡略化のために「PBPクレームの物の発明」という）が、明確性要件を充足するか否かは、出願時に不可能・非実際の事情が存在するか否かに係る。このため、物の発明の請求項に含まれる製法的な記載が、経時的な要素を有する製造方法等の記載であるときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在しなければ、明確性要件を充足しない。

これに対して、請求項がPBPクレームに該当しない物の発明が、明確性要件を充足するか否かは、当然、出願時に不可能・非実際の事情が存在するか否かに係らない。このため、物の発明の請求項に製法的な記載が含まれていたとしても、その製法的な記載がハンドブック記載の具体例と同等であるときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在しなくとも、明確性要件を充足する。

(5) 小括

以上、請求項に製法的な記載を含む物の発明（請求項がPBPクレームに該当する発明すなわちPBPクレームの物の発明および請求項がPBPクレームに該当しない発明）についての明確性要件について述べたが、次に、製造方法に関連する発明（PBPクレームの物の発明および物の製造方法の発明）について述べる。

2 製造方法に関連する発明

(1) 製造方法に関連する発明の出願と補正

請求項に経時的な要素を有する製造方法等が記載されている発明（以下、簡略化のために「製造方法に関連する発明」という）としては、物の発明すなわち

PBPクレームの物の発明と、方法の発明すなわち物の製造方法の発明とがある。

たとえば、条件が付された製造方法「モノマー A とモノマー B を 50℃で反応させる」が請求項に記載されている発明、すなわち「モノマー A とモノマー B を 50℃で反応させる」という条件が付された製造方法に関連する発明としては、PBPクレームの物の発明「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」と、物の製造方法の発明「モノマー A とモノマー B を 50℃で反応させるポリマー C の製造方法」とがある。

そして、製造方法に関連する発明について出願するときには、PBPクレームの物の発明として出願するのか、物の製造方法の発明として出願するのかを、選択することができる。

また、PBPクレームの物の発明として出願したときには、PBPクレームの物の発明を物の製造方法の発明に補正することが考えられる。

ここで、補正が認められるためには、新規事項追加禁止の要件（特許法第 17 条の 2 第 3 項）を充足する必要がある。

そして、PBPクレームの物の発明を物の製造方法の発明に補正するとき、単に、物の発明の表現を変更して、物の製造方法の発明にするのであれば、すなわち物の発明の内容と物の製造方法の発明の内容とが実質的に同一であれば、新規事項追加禁止の要件を充足することには、異論はないと考える。

したがって、補正目的（特許法第 17 条の 2 第 5 項）が制限されておらず、物の発明の内容と物の製造方法の発明の内容とが実質的に同一であれば、PBPクレームの物の発明である出願発明を、物の製造方法の発明に補正することができる。

（2）補正目的が制限されている場合の補正の許容

最近の審決⁶⁾においては、PBPクレームの物の発明を物の製造方法の発明に訂正するときには、その訂正の目的は、特許法第 126 条第 1 項ただし書第 3 号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」に該当するとしている。

このことからするならば、補正目的が制限されている場合に、PBPクレームの物の発明を物の製造方法の発明に補正するときには、補正目的が「明瞭でない記載の釈明」（特許法第 17 条の 2 第 5 項第 4 号）に該当すると考える。

そして、PBPクレームの物の発明を物の製造方法の発明に補正するとき、補正目的が「明瞭でない記載の釈明」に該当するためには、PBPクレームの物の発明が明瞭でないことが必要であり、このためには出願時に不可能・非実際の事情が存在しないことが必要である。

したがって、出願人が、PBPクレームの物の発明を物の製造方法の発明に補正するとき、補正目的が「明瞭でない記載の釈明」に該当すると主張するためには、出願人は、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないことを証明する必要があるのが原則である。

しかしながら、審査官が、出願時に不可能・非実際の事情が存在せず、出願発明が明確性要件を充足しないことを拒絶理由として、PBPクレームの物の発明である出願発明を拒絶した場合に、出願人が、PBPクレームの物の発明を物の製造方法の発明に補正するときには、出願人は、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないことを証明する必要はない。

なぜならば、審査官は、出願発明を拒絶するために、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないと主張しているのであるから、禁反言の法理から、出願発明の補正に関して、出願時に不可能・非実際の事情が存在すると主張することは、許容されないからである。

したがって、審査官が、出願時に不可能・非実際の事情が存在せず、特許発明が明確性要件を充足しないことを拒絶理由として、PBPクレームの物の発明である出願発明を拒絶した場合に、出願人が、PBPクレームの物の発明を物の製造方法の発明に補正したときには、補正目的が制限されていたとしても、物の発明の内容と物の製造方法の発明とが実質的に同一であれば、出願人が、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないことを証明することなく、補正が許容される。

（3）PBPクレームの物の発明についての特許権の効力

上述の昨年最高裁判決において、「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。」と判示されている。

この判示からするならば、物の発明の請求項がPBP

クレームに該当する場合には、請求項に記載された製造方法以外の製造方法による物の製造、請求項に記載された製造方法以外の製造方法により製造された物の販売、使用等についても、特許権の効力が及ぶ。

すなわち、PBPクレームの物の発明についての特許権の効力は、請求項に記載された製造方法により製造された物（以下、簡略化のために「請求項記載の製造方法による製造物」という）のみならず、請求項に記載された製造方法以外の製造方法により製造された物（以下、簡略化のために「他の製造方法による製造物」という）にも及ぶ。

（４）物の製造方法の発明についての特許権の効力

特許法第2条第3項第3号の規定からするならば、物の製造方法の発明についての特許権の効力は、請求項に記載された製造方法による物の製造のみならず、請求項に記載された製造方法により製造された物の販売、使用等にも及ぶ。

ここで、PBPクレームの物の発明についての特許権の効力のうちの、請求項記載の製造方法による製造物についての効力は、請求項に記載された製造方法による物の製造、請求項に記載された製造方法により製造された物の販売、使用等に及ぶ。

したがって、物の製造方法の発明についての特許権の効力は、PBPクレームの物の発明についての特許権の効力のうちの、請求項記載の製造方法による製造物についての効力と同じである。

しかし、物の製造方法の発明についての特許権の効力は、当然、請求項に記載された製造方法以外の製造方法による物の製造、請求項に記載された製造方法以外の製造方法により製造された物の販売、使用等には及ばない。

すなわち、物の製造方法の発明についての特許権の効力は、PBPクレームの物の発明についての特許権の効力のうちの、請求項記載の製造方法による製造物についての効力と同じであって、他の製造方法による製造物には及ばない。

（５）両発明の特許権の効力の相違点、共通点

(3), (4) で述べたことからするならば、PBPクレームの物の発明についての特許権の効力は、他の製造方法による製造物にも及ぶのに対して、物の製造方法の発明についての特許権の効力は、他の製造方法に

よる製造物には及ばない点では、両発明についての特許権の効力は相違する。

そして、PBPクレームの物の発明についての特許権の効力と、物の製造方法の発明についての特許権の効力とは、請求項記載の製造方法による製造物に及ぶ点では同一であり、しかも両発明についての特許権の請求項記載の製造方法による製造物についての効力は同じである。

（６）PBPクレームの物の発明について特許権を取得することの意義

(5) で述べたように、PBPクレームの物の発明についての特許権の効力は、他の製造方法による製造物にも及ぶのに対して、物の製造方法の発明についての特許権の効力は、他の製造方法による製造物には及ばない。

このため、物の製造方法の発明ではなく、PBPクレームの物の発明について特許権を取得することの意義は、請求項記載の製造方法による製造物のみならず、他の製造方法による製造物についても、権利主張することができることにある。

たとえば、物の製造方法の発明「モノマー A とモノマー B を 50℃ で反応させるポリマー C の製造方法」ではなく、PBPクレームの物の発明「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」について特許権を取得することの意義は、請求項に記載された「モノマー A とモノマー B を 50℃ で反応させる」という製造方法により製造した物のみならず、上記の製造方法以外の製造方法により製造した物についても、権利主張することができることにある。

しかも、(5) で述べたように、PBPクレームの物の発明についての特許権の効力と、物の製造方法の発明についての特許権の効力とは、請求項記載の製造方法による製造物に及ぶ点では同一であり、しかも両発明についての特許権の請求項記載の製造方法による製造物についての効力は同じである。

たとえば、PBPクレームの物の発明「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」についての特許権の効力も、物の製造方法の発明「モノマー A とモノマー B を 50℃ で反応させるポリマー C の製造方法」についての特許権の効力も、請求項に記載された「モノマー A とモノマー B を 50℃ で反応させる」という製造方法による製造、その製造方

法により製造された「ポリマー C」の販売、使用等に及ぶ点では同じである。

このため、製造方法に関連する発明について出願するときに、出願人に他の製造方法による製造物についての権利主張の意図がないのであれば、PBP クレームの物の発明として出願したとしても、物の製造方法の発明として出願したとしても、実質的には、取得された特許権の効力は同じである。

たとえば、上述の例では、出願人に上記の製造方法以外の製造方法により製造された「ポリマー C」について権利主張する意図がなく、上記の製造方法により製造された「ポリマー C」についてのみ権利主張できればよいと考えているときには、PBP クレームの物の発明「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」として出願したとしても、物の製造方法の発明「モノマー A とモノマー B を 50℃で反応させるポリマー C の製造方法」として出願したとしても、実質的には、取得された特許権の効力は同じである。

したがって、製造方法に関連する発明について出願するときには、出願人に他の製造方法による製造物についての権利主張の意図がないのであれば、物の製造方法の発明ではなく、物の発明について特許権を取得することについては、意義が見出せない。

(7) 小括

以上、製造方法に関連する発明について述べたが、次に PBP クレームの物の発明についての特許権の権利主張について述べる。

3 PBP クレームの物の発明についての特許権の権利主張

(1) 他の製造方法による製造物についての権利主張

2 (3) で述べたように、PBP クレームの物の発明についての特許権の効力は、請求項記載の製造方法による製造物のみならず、他の製造方法による製造物にも及ぶ。

このため、PBP クレームの物の発明について特許権が付与されているときには、他の製造方法による製造物についても、特許権者は権利主張することができる。

たとえば、審査ハンドブック⁽⁷⁾に記載された例では、PBP クレームの物の発明「サトウキビ搾汁を、糖

用屈折計の示度が 70~80 ブリックス度になるまで 120~130℃で加熱濃縮して濃縮液を得る工程と、該濃縮液を 130~150℃で蒸留して得られる蒸気を回収及び冷却して蒸留液を捕集する工程とを順に経て得られる香味向上剤。」について特許権が付与されているときには、「請求項記載の条件で濃縮液を得る工程と請求項記載の条件で蒸留液を捕集する工程とを有する製造方法」以外の製造方法により製造された「香味向上剤」についても、特許権者は権利主張することができる。

(2) 請求項記載の製造方法による製造物の構造、特性等の特定

PBP クレームの物の発明について特許権が付与されており、被疑侵害物が他の製造方法による製造物であるときに、特許権者が権利主張するためには、当然、被疑侵害物が、PBP クレームに係る物すなわち請求項記載の製造方法による製造物と同一であることを要する。

たとえば、上述の例では、被疑侵害物、すなわち「請求項記載の条件で濃縮液を得る工程と請求項記載の条件で蒸留液を捕集する工程とを有する製造方法」以外の製造方法により製造された「香味向上剤」が、「請求項記載の条件で濃縮液を得る工程と請求項記載の条件で蒸留液を捕集する工程とを有する製造方法」により製造された「香味向上剤」と同一であることを要する。

そして、他の製造方法による製造物である被疑侵害物が、請求項記載の製造方法による製造物と同一であると主張するためには、被疑侵害物が、請求項記載の製造方法による製造物の構造、特性等を有することを証明する必要がある。

たとえば、被疑侵害物である「香味向上剤」が、「請求項記載の条件で濃縮液を得る工程と請求項記載の条件で蒸留液を捕集する工程とを有する製造方法」により製造された「香味向上剤」の特性を有することを証明する必要がある。

したがって、他の製造方法による製造物である被疑侵害物が、請求項記載の製造方法による製造物と同一であると主張するためには、請求項記載の製造方法による製造物の構造、特性等を特定する必要がある。

たとえば、「請求項記載の条件で濃縮液を得る工程と請求項記載の条件で蒸留液を捕集する工程とを有する製造方法」により製造された「香味向上剤」の組成

等を特定する必要がある。

このように、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されており、被疑侵害物が他の製造方法による製造物であるときには、特許権者が権利主張するためには、特許権者としては、請求項記載の製造方法による製造物の構造、特性等を特定しなければならない。

(3) 権利主張の困難性

しかし、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されているときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在するのであるから、権利主張時においても不可能・非実際の事情のうちの「その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事情」が存続していることがある。そして、この場合には、請求項記載の製造方法による製造物の構造、特性等を特定することは不可能である。

しかも、権利主張時においては、「その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事情」が存続していないとしても、請求項記載の製造方法による製造物の構造、特性等を特定することは、極めて困難であることがある、と考える。

たとえば、上述の「香味向上剤」の例では、出願時において、以下のような「香味向上剤」の特性を特定できない事情が存在している。

- ① サトウキビ搾汁のような天然物に由来する香味向上剤は、多種多様な化学物質を含む組成物である。
- ② この各化学物質の相互作用によって香りが異なる。
- ③ 本願発明の香味向上剤の組成と、従来の香味向上剤の組成とは、その組成の99.99重量%が同じである。
- ④ 本願発明の香味向上剤の効果には、極微量の成分が寄与している。
- ⑤ 本願発明の香味向上剤を構成する微量成分は、極めて多数にのぼり、微量成分の中には、分析機器の検出限界未満の量の化学物質も存在する。
- ⑥ 本願発明の香味向上剤を構成する極めて多数の微量成分のうち、どの範囲の化学物質が本願発明の優れた香味付加作用に寄与するのかについて分析、特定することは、分析対象の微量成分に含まれる化学物質の種類があまりにも膨大であり、かつ、検出限界未満の微量成分について分析することができない

ため、不可能である。

- ⑦ 検出限界の濃度が極めて低い機器を駆使する等して、香味向上剤を構成する微量成分を全て特定することができたとしても、香味向上剤における香りは、複数の化学物質の香りが混ざり合うことによっても出されているから、個々の微量成分の香りを確認しただけでは、本願発明の「嫌みのない自然な香り」をかもし出す化学物質を特定することはできない。
- ⑧ 当該特定のためには、本願発明の香味向上剤を構成する、極めて多数の微量成分を含む全化学物質について、その全ての組合せを試行して逐一香りを確認するという、極めて膨大な数の試行が必要になる。
- ⑨ 当該試行のためには、試行に用いる化学物質以外の化学物質の影響を完全に排除しなければならないため、極めて多数の微量成分の全てについて、個別に極めて高純度まで精製しなければならない。

そして、このような①～⑨の事情のうち、出願時と権利主張時とで変化し得る事情は、「分析機器の検出限界」に関する事情のみであるから、権利主張時においてもほぼ同様の事情が存続している。

したがって、出願時において、「請求項記載の条件で濃縮液を得る工程と請求項記載の条件で蒸留液を捕集する工程とを有する製造方法」により製造された「香味向上剤」の組成等を特定することが極めて困難であるならば、権利主張時においても、そのような「香味向上剤」の組成等を特定することは極めて困難である、と考えられる。

このため、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されており、被疑侵害物が他の製造方法による製造物であるときには、特許権者が権利主張することが、極めて困難であることがある。

(4) 小括

以上1～3で述べたことを踏まえて、4、5において、請求項に製法的な記載が含まれる発明について出願するときには、物の発明（PBPクレームの物の発明）として出願すべきか、物の製造方法の発明として出願すべきかについて検討する。

4 PBPクレーム該当性が不明な場合の出願

(1) PBPクレーム該当性が不明な場合

物の発明の請求項に含まれる製法的な記載が、経時

的な要素を有する製造方法等の記載であるときには、請求項がPBPクレームに該当することは明らかである。

また、物の発明の請求項に製法的な記載が含まれているとしても、その製法的な記載がハンドブック記載の具体例と同等であるときには、請求項がPBPクレームに該当しないことは明らかである。

しかし、物の発明の請求項に含まれる製法的な記載が、経時的な要素を有する製造方法等の記載であるか否かが明らかではなく、しかもハンドブック記載の具体例と同等であるか否かも明らかではないときには、請求項がPBPクレームに該当するか否かが明らかではない。

このため、請求項がPBPクレームに該当するか否かが明らかではないと考えられる場合（以下、単に「PBPクレーム該当性が不明な場合」という）があり得る。

（２） 他の製造方法による製造物についての権利主張の意図があるとき（第１の提言）

では、PBPクレーム該当性が不明な場合に、出願人に他の製造方法による製造物についての権利主張の意図があるときには、物の発明として出願すべきか、物の製造方法の発明として出願すべきか。

この点、物の製造方法の発明として出願したときには、特許権を取得したとしても、他の製造方法による製造物については、権利主張することができない。

また、1（２）で述べたように、物の発明の請求項に含まれる製法的な記載が、経時的な要素を有する製造方法等の記載でないときにも、請求項がPBPクレームに該当すると判断されることはあり得る。

さらに、物の発明として出願したときに、請求項がPBPクレームに該当すると判断され、出願時に不可能・非実際の事情が存在するのであれば、物の発明について特許権を取得することができる。しかも、請求項がPBPクレームに該当しないと判断されたとしても、当然、物の発明について特許権を取得することができる。このため、物の発明として出願したときにも、出願時に不可能・非実際の事情が存在するのであれば、何れにしても、物の発明を物の製造方法の発明に補正する必要はない。

このような事情を考慮すると、PBPクレーム該当性が不明な場合に、出願人に他の製造方法による製造物

についての権利主張の意図があるときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在すると考えているのであれば、物の発明として出願すべきである。

（３） 他の製造方法による製造物についての権利主張の意図がないとき（第２の提言）

では、PBPクレーム該当性が不明な場合に、出願人に他の製造方法による製造物についての権利主張の意図がないときには、物の発明として出願すべきか、物の製造方法の発明として出願すべきか。

この点、物の発明として出願し、請求項がPBPクレームに該当すると判断されたときには、不可能・非実際の事情が存在することを主張するか、あるいは物の発明を物の製造方法の発明に補正すれば、明確性要件を充足しないことを理由として拒絶されるのを、免れることができる。そして、2（２）で述べたように、補正目的が制限されていたとしても、物の発明の内容と物の製造方法の発明とが実質的に同一であれば、補正が許容される。

したがって、PBPクレーム該当性が不明な場合に、出願人に他の製造方法による製造物についての権利主張の意図がないとしても、物の発明として出願することが考えられる。

しかし、物の発明として出願して、仮に、請求項がPBPクレームに該当すると判断されたとしても、2（６）で述べたように、出願人に他の製造方法による製造物についての権利主張の意図がないのであれば、物の製造方法の発明ではなく、物の発明について特許権を取得することについては、意義が見出せない。

また、請求項がPBPクレームに該当すると判断されたときには、不可能・非実際の事情が存在することを主張するか、あるいは物の発明を物の製造方法の発明に補正する必要があり、何れにしても、出願の処理のための手数が多くなり、意見書、補正書の提出回数が多くなる可能性がある。

これに対して、物の製造方法の発明として出願したときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在することを要しないから、出願人は、出願時に不可能・非実際の事情が存在することを説明する必要はなく、物の発明に補正する必要もない。

このため、PBPクレーム該当性が不明な場合に、物の発明として出願したときには、物の製造方法の発明として出願したときと比較して、出願処理についての

手数料が増える可能性があるとともに、意見書、補正書の提出回数が増える可能性がある。

このような事情を考慮すると、PBPクレーム該当性が不明な場合に、出願人に他の製造方法による製造物についての権利主張の意図がないときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在すると考えたとしても、特許権取得のための手数料、費用を考慮するのであれば、当初から物の製造方法の発明として出願すべきである。

(4) 小括

PBPクレーム該当性が不明な場合には、第1、第2の提言のように、他の製造方法による製造物についての権利主張の意図があるか否かを考慮して、物の発明として出願するのか、物の製造方法の発明として出願するのかを、決定すべきである。

5 製造方法に関連する発明の出願

(1) 一般的な考え方

2(5)で述べたように、PBPクレームの物の発明についての特許権の効力は、他の製造方法による製造物にも及ぶのに対して、物の製造方法の発明についての特許権の効力は、他の製造方法による製造物には及ばない。このため、特許権の効力に関しては、物の製造方法の発明として出願するよりも、PBPクレームの物の発明として出願した方が有利である。

この結果、製造方法に関連する発明について出願するときには、物の製造方法の発明ではなく、物の発明として出願すべきであると考えられる。

しかし、製造方法に関連する発明について出願するときに、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないのであれば、物の発明として出願したとしても、特許権は付与されないから、他の製造方法による製造物についての権利主張を諦めて、当初から物の製造方法の発明として出願すべきであることは明らかである。

したがって、一般的には、製造方法に関連する発明について出願するときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在すると考えられるのであれば、物の発明として出願すべきである、と考えられる。

(2) 他の製造方法による製造物についての権利主張の意図がないとき (第3の提言)

では、製造方法に関連する発明について出願すると

ときには、出願人に他の製造方法による製造物についての権利主張の意図がなくとも、物の製造方法の発明ではなく、物の発明として出願すべきか。

この点、2(6)で述べたように、製造方法に関連する発明について出願するときには、出願人に他の製造方法による製造物についての権利主張の意図がないのであれば、物の製造方法の発明ではなく、物の発明について特許権を取得することについては、意義が見出せない。

さらに、物の発明として出願したときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在することを要するから、出願人は、出願時に不可能・非実際の事情が存在することを説明しなければならない。これに対して、物の製造方法の発明として出願したときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在することを要しないから、出願人は、出願時に不可能・非実際の事情が存在することを説明する必要はない。

しかも、出願人が出願時に不可能・非実際の事情が存在すると考えていたとしても、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないと判断される可能性がある。そして、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないと判断されたときには、明確性要件を充足しないのであるから、特許権を取得するためには、物の発明を物の製造方法の発明に補正せざるを得ない。これに対して、物の製造方法の発明として出願したときには、物の製造方法の発明を物の発明に補正する必要はない。

このため、製造方法に関連する発明を、物の発明として出願したときには、物の製造方法の発明として出願したときと比較して、出願処理についての手数が増えるとともに、意見書、補正書の提出回数が増える可能性がある。

このような事情を考慮すると、製造方法に関連する発明について出願するときには、出願人に他の製造方法による製造物についての権利主張の意図がないのであれば、物の製造方法の発明として出願すべきである。

すなわち、製造方法に関連する発明について出願するときには、他の製造方法による製造物についての権利主張の意図がないのであれば、出願時に不可能・非実際の事情が存在すると考えていたとしても、特許権取得のための手数料、費用を少なくするためには、当初から物の製造方法の発明として出願すべきである。

(3) 構造、特性等を特定することが極めて困難であるとき（第4の提言）

製造方法に関連する発明について出願するときには、出願人に他の製造方法による製造物についての権利主張の意図があるのであれば、当然、原則としては、物の発明として出願すべきである。

しかし、製造方法に関連する発明について出願するときに、物の発明として出願し、特許権を取得したとしても、3(3)で述べたように、請求項記載の製造方法による製造物の構造、特性等を特定することが不可能あるいは極めて困難であって、他の製造方法による製造物についての権利主張は、不可能あるいは極めて困難であることがある。

このため、出願人に他の製造方法による製造物についての権利主張の意図があり、出願時に不可能・非実際の事情が存在することを説明して、物の発明について特許権を取得したとしても、他の製造方法による製造物については、権利主張することができないこともあり得る。

さらに、(2)で述べたように、製造方法に関連する発明を、物の発明として出願したときには、物の製造方法の発明として出願したときと比較して、出願処理についての手数が増えるとともに、意見書、補正書の提出回数が増える可能性がある。

このような事情を考慮すると、製造方法に関連する発明について出願するときには、他の製造方法による製造物についての権利主張の意図があっても、権利主張時における、請求項記載の製造方法による製造物の構造、特性等を特定することの困難性の程度を判断して、物の発明として出願するのか、物の製造方法の発明として出願するのかを決定するのが、得策である。

すなわち、製造方法に関連する発明について出願する場合に、権利主張時においても、請求項記載の製造方法による製造物の構造、特性等を特定することが不可能あるいは極めて困難であると考えられるときには、特許権取得のための手数、費用を考慮するならば、他の製造方法による製造物についての権利主張を諦めて、当初から物の製造方法の発明として出願すべきである。

(4) 小括

特許権取得のための手数、費用を考慮しないのであ

れば、他の製造方法による製造物についての権利主張の意図があるか否かに係らず、また権利主張時における請求項記載の製造方法による製造物の構造、特性等の特定の困難性の程度に係らず、物の発明、物の製造方法の発明のどちらとして出願するのかを決定すればよい。

しかし、特許権取得のための手数、費用を考慮するのであれば、第3、第4の提言のように、他の製造方法による製造物についての権利主張の意図があるか否かによって、また権利主張時における請求項記載の製造方法による製造物の構造、特性等の特定の困難性の程度によって、物の発明、物の製造方法の発明のどちらとして出願するのかを決定すべきである。

6 特許無効審判の請求と訂正審判の請求、訂正の請求

(1) 特許無効審判の請求

PBPクレームの物の発明について特許権が付与されているときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないのであれば、特許発明は明確性要件を充足しない。

このため、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されており、出願時に不可能・非実際の事情が存在せず、しかも被疑侵害者がPBPクレームの物の発明に係る物の製造等を行っているときには、被疑侵害者としては、特許発明が明確性要件を充足しないことを無効理由として、特許無効審判を請求することが考えられる。

(2) 訂正審判の請求、特許無効審判における訂正の請求

PBPクレームの物の発明について特許権が付与されているときに、出願時に不可能・非実際の事情が存在せず、被疑侵害者が特許無効審判を請求することもあると考えられるのであれば、特許権者としては、特許が無効とされるのを避けるために、訂正審判を請求して、物の発明を物の製造方法の発明に訂正することが考えられる。

また、(1)で述べた特許無効審判が請求されたときには、特許権者としては、特許が無効とされるのを避けるために、特許無効審判における訂正の請求（特許法第134条の2第1項）をして、物の発明を物の製造方法の発明に訂正することが考えられる。

(3) 特許無効審判における訂正の請求の許容

特許無効審判における訂正の請求が認められるためには、新規事項追加禁止の要件（特許法第134条の2第9項、特許法第126条第5項）の他に、訂正が実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものであってはならないという要件（特許法第134条の2第9項、特許法第126条第6項）を充足する必要がある。

そして、物の発明の内容と物の製造方法の発明の内容とが実質的に同一であれば、上記の両要件を充足することには、異論はないと考える。

また、PBPクレームの物の発明を物の製造方法の発明に訂正するとき、訂正目的が「明瞭でない記載の釈明」（特許法第134条の2第1項第3号）に該当すると主張するためには、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないことを証明する必要があるのが原則である。

しかし、2(2)で述べたのと同様の理由から、第三者が、出願時に不可能・非実際の事情が存在せず、特許発明が明確性要件を充足しないことを無効理由として、特許無効審判を請求した場合に、特許権者が、PBPクレームの物の発明を物の製造方法の発明に訂正する訂正の請求をしたときには、特許権者が、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないことを証明することなく、訂正が許容される。

このため、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されているときには、被疑侵害者が特許無効審判を請求したとしても、特許権者が物の発明を物の製造方法の発明に訂正する訂正の請求をし、物の発明の内容と物の製造方法の発明とが実質的に同一であれば、特許権者は特許が無効となるのを免れることができる。

(4) 小括

このことを踏まえて、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されており、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないときには、特許無効審判、訂正審判を予め請求すべきかについて検討する。

7 特許無効審判、訂正審判の予めの請求

(1) 被疑侵害物が他の製造方法による製造物であるとき

PBPクレームの物の発明について特許権が付与されており、出願時に不可能・非実際の事情が存在せず、

しかも被疑侵害物が他の製造方法による製造物であるときには、被疑侵害者が特許無効審判を請求すれば、被疑侵害者は特許権者の権利主張を免れることができる。

すなわち、被疑侵害者が特許無効審判を請求した場合に、特許権者が訂正の請求をしなないときには、特許発明が明確性要件を充足しないことを無効理由として、特許を無効にすることができ、一方、特許権者が訂正の請求をし、その訂正の請求が認容されたときには、被疑侵害物の製造等は特許権侵害とはならず、何れにしても、被疑侵害者は特許権者の権利主張を免れることができる。

このため、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されており、出願時に不可能・非実際の事情が存在せず、しかも被疑侵害物が他の製造方法による製造物であるときには、被疑侵害者としては、特許権者が特許権侵害訴訟を提起する前に、特許発明が明確性要件を充足しないことを無効理由として、特許無効審判を請求することが考えられる。

一方、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されており、しかも被疑侵害物が他の製造方法による製造物であるときには、特許権者が、物の発明を物の製造方法の発明に訂正すると、被疑侵害物の製造等が特許権侵害とはならなくなる。

このため、被疑侵害物が他の製造方法による製造物であるときには、特許が無効とされる可能性があるとしても、被疑侵害者が特許無効審判を請求する前に、特許権者が訂正審判を請求して、物の発明を物の製造方法の発明に訂正することは、到底考えられない。

では、被疑侵害物が請求項記載の製造方法による製造物であるときには、特許無効審判、訂正審判を予めの請求すべきか。

(2) 特許無効審判の予めの請求（第5の提言）

PBPクレームの物の発明について特許権が付与されており、被疑侵害物が請求項記載の製造方法による製造物であり、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないと、被疑侵害者が考えているときには、被疑侵害者としては、特許権者が特許権侵害訴訟を提起する前に、特許無効審判を請求すべきか。

この点、6(3)で述べたように、被疑侵害者が特許無効審判を請求したとしても、特許権者が物の発明を物の製造方法の発明に訂正する訂正の請求をし、物

の発明の内容と物の製造方法の発明とが実質的に同一であれば、特許権者は特許が無効となるのを免れることができる。

しかも、2(4)で述べたように、物の製造方法の発明についての特許権の効力は、PBPクレームの物の発明についての特許権の効力のうちの、請求項記載の製造方法による製造物についての効力と同じであるから、被疑侵害物が請求項記載の製造方法による製造物であれば、PBPクレームの物の発明を物の製造方法の発明に訂正したときにも、当然、特許権者は権利主張することができる。

したがって、被疑侵害者は、特許権者が特許権侵害訴訟を提起する前に、特許無効審判を請求したとしても、特許権者の権利主張を免れることはできない。

このような事情を考慮すると、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されており、被疑侵害物が請求項記載の製造方法による製造物であるときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在せず、特許発明が明確性要件を充足しないという無効理由が存在すると、被疑侵害者が考えたとしても、費用の面を考慮するならば、被疑侵害者としては、特許権侵害訴訟が提起される前に、特許無効審判を請求すべきではない。

(3) 訂正審判の予めの請求 (第6の提言)

PBPクレームの物の発明について特許権が付与されており、被疑侵害物が請求項記載の製造方法による製造物であり、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないと、特許権者が考えているときには、特許権者としては、被疑侵害者が特許無効審判を請求する前に、物の発明を物の製造方法の発明に訂正するために、訂正審判を請求すべきか。

この点、被疑侵害物が請求項記載の製造方法による製造物であるときには、特許権者が、物の発明を物の製造方法の発明に訂正したとしても、被疑侵害物の製造等は特許権侵害となる。

このため、被疑侵害物が請求項記載の製造方法による製造物であり、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないと、特許権者が考えているときには、特許権者としては、被疑侵害者が特許無効審判を請求する前に、訂正審判を請求して、物の発明を物の製造方法の発明に訂正することが考えられる。

しかし、被疑侵害物が請求項記載の製造方法による製造物であるときには、物の発明を物の製造方法の発

明に訂正しなくとも、当然、被疑侵害物の製造等は権利侵害であるから、特許権者としては、権利主張のためには、物の発明を物の製造方法の発明に訂正する必要はない。

また、(2)で述べたように、被疑侵害物が請求項記載の製造方法による製造物であるときには、被疑侵害者が特許無効審判を請求したとしても、特許権者の権利主張を免れることはできない。このため、被疑侵害物が請求項記載の製造方法による製造物であるときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないと、被疑侵害者が考えていたとしても、この被疑侵害者が特許無効審判を請求しない可能性がある。

しかも、被疑侵害者が特許無効審判を請求したとしても、6(3)で述べたように、特許権者が物の発明を物の製造方法の発明に訂正する訂正の請求をし、物の発明の内容と物の製造方法の発明とが実質的に同一であれば、特許権者は特許が無効となるのを免れることができる。

このような事情を考慮すると、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されており、被疑侵害物が請求項記載の製造方法による製造物であるときには、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないと、特許権者が考えたとしても、費用の面を考慮するならば、特許権者としては、被疑侵害者が特許無効審判を請求する前に、物の発明を物の製造方法の発明に訂正するために、訂正審判を請求すべきではない。

(4) 小括

費用の面を考慮しないのであれば、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されているときには、被疑侵害物が、請求項記載の製造方法による製造物であるのか、他の製造方法による製造物であるのかに係らず、特許無効審判、訂正審判を予め請求すればよい。

しかし、費用の面を考慮するのであれば、第5、第6の提言のように、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されているときには、被疑侵害物が請求項記載の製造方法による製造物であれば、特許無効審判、訂正審判を予め請求すべきではない。

8 まとめ

請求項に製法的な記載が含まれる発明について出願するときには、請求項に含まれる製法的な記載が経時的な要素を有する製造方法等の記載であるか否か、請

求項に含まれる製法的な記載がハンドブック記載の具体例と同様であるか否か、出願時に不可能・非実際の事情が存在するか否かを考慮するだけでなく、他の製造方法による製造物についての権利主張の意図があるのか否か、権利主張時における請求項記載の製造方法による製造物の構造、特性等の特定の困難性の程度を考慮して、物の発明として出願すべきか、物の製造方法の発明として出願すべきかを決定すべきである。

また、PBPクレームの物の発明について特許権が付与されており、出願時に不可能・非実際の事情が存在しないと考えられるときには、被疑侵害物が、請求項記載の製造方法による製造物であるのか、他の製造方法による製造物であるのかを考慮して、特許無効審判、訂正審判を予め請求するか否かを決定すべきであ

る。

注

- (1) 最高裁判所平成 27 年 6 月 5 日判決（平成 24 年（受）1204 号）
- (2) 「特許・実用新案審査ハンドブック」第 II 部第 2 章「2204」
3. 類型 (2) 具体例
- (3) 「特許・実用新案審査ハンドブック」第 II 部第 2 章「2204」
2. 類型 (1 - 1), (1 - 2)
- (4) 「特許・実用新案審査ハンドブック」第 II 部第 2 章「2204」
3. 類型 (2)
- (5) 「特許・実用新案審査基準」第 II 部第 2 章第 3 節 4. 3. 2
- (6) 訂正 2016 - 390005
- (7) 「特許・実用新案審査ハンドブック」第 II 部第 2 章「2205」
参考例 4

(原稿受領 2016. 5. 26)

JPAA
Information

ヒット商品は こうして 生まれました!


平成26年
改訂版

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております。「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。