



北海道大学

HOKKAIDO UNIVERSITY



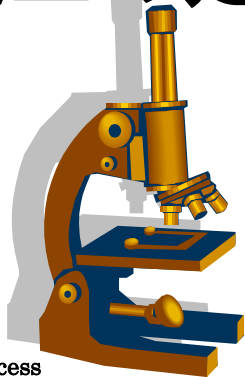
# プロダクト・バイ・プロセス・クレイム最高裁判決と今後の実務

北海道大学大学院法学研究科

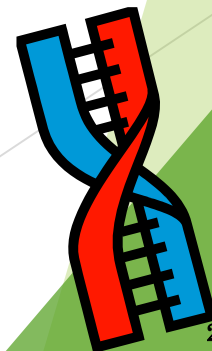
吉田広志

# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

- 物の発明を製造方法によって特定するクレームの形式。
- 一般に、重合体（polymer）に代表される化学関連発明や、バイオ関連発明に多いといわれている。
- 条文上の定義は、もちろんない。



Product by Process



# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

最判平成27・6・5 [プラバスタチンナトリウム I]

## 【請求項1】

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. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

なお・・・

平成27・6・5最高裁判決は2件あり・・・

I 事件・・・原審：平成24・1・27大合議判決  
侵害訴訟における技術的範囲の解釈が争点

II 事件・・・原審：平成24・8・9（知財高裁）  
104条の3における要旨認定が争点

※原告、特許権は同じ。  
被告、被疑侵害製品が異なる。

# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

## ex1. プロセスがクレーム全体に及んでいる例

「ジクロロメタンを溶媒としてビスフェノールとホスゲンとの反応によって得られ、…ポリカーボネート樹脂の非或いは貧溶媒として、n-ヘプタン…を沈殿が生じない程度の量を加え、得られた均一溶液を45～100℃に保った攪拌下の水中に滴下或いは噴霧してゲル化し、溶媒を留去して多孔質の粉粒体とした後、水を分離し、乾燥し、押出して得られるポリカーボネート樹脂成形材料であって、該ポリカーボネート樹脂中に含有される重合溶媒であるジクロロメタンが1 ppm以下である光ディスク用ポリカーボネート成形材料。」

(特許2672094号 ; 東京高判平成14・6・11判時1805号124頁)

最判は典型的なPBP **全域型**

※ 上記例は用途を限定している。

# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

## ex2. プロセスがクレームの一部に及んでいる例

「次の(a)～(e)の性質を示す酸性糖タンパク質；

- (a) ソジウムドデシルサルフェート (SDS) 電気泳動を行ったリス膜<sup>o</sup>イオンで免疫した動物の脾臓細胞とミローム細胞とを細胞融合させたハイブリドーム細胞より得られ、 SDS処理をしたリス膜<sup>o</sup>イオンに結合性を有する抗リス膜<sup>o</sup>イオンモノクローナル抗体を用いて、あらかじめSDS処理を行ったリス膜<sup>o</sup>イオン含有液を精製することによって得ることができ、
- (b) …約45,000単位/mgタンパク質以上のリス膜<sup>o</sup>イオン比活性を有し、
- (c) SDS-PAGE法で分子量30,000～40,000を示し、
- (d) …ゲル濾過法で分子量45,000～65,000を示し、
- (e) …高速液体クロマトグラフィー分析により単一のピークを示す。」

(特許2519561号；東京地判平成11・9・30判時1700号143頁)

# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

ex2. プロセスがクレームの一部に及んでいる例

ただし、前頁はあまり好例とは言えない。

ex)

「以下の3成分からなる水性塗料；

(A) エチレンオキシドとプロピレンオキシド  
を共重合させて得られた共重合体、

(B) 色材、および

(C) 溶剤

を必須成分として含む塗料組成物。」

1成分のみPBP... **一部型**

# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

## ex3. 用語がプロセスを反映している例

「・・・比活性 $0.9 \times 10^8 \sim 4.0 \times 10^8$ 単位/mgタンパク質を有し、・・・比活性 $2 \times 10^6 \sim 4.0 \times 10^8$ 単位/mgタンパク質を有し、分子量約 $16000 \pm 1000 \sim$ 約 $21000 \pm 1000$ であり、アミノ糖分が1分子当り1残基未満であり、・・・高速液体クロマトグラフィーにおいて単一のピークを示すとともに、ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動 (SDS-PAGE) で単一バンドを示す均質タンパク質であるヒト白血球インタフェロンを含有し、ドデシル硫酸ナトリウムおよび非インタフェロン活性タンパク質夾雑物を実質的に含まないことを特徴とする、ヒト白血球インタフェロン感受性疾患治療用医薬組成物。」

(特許1652163号 ; 東京高判平成9・7・17知裁集29巻3号565頁 )

## 由来物質特定型



# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

## ★ 由来物質特定型はPBPクレームか??

- ・ 最判との関係で大いに問題になる。
- ・ これをPBPと呼ばないとしても、**論点は共通する。**
- ・ 現実には一番多い例。
- ・ 共重合型（ex.エチレン/プロピレン共重合体）も一応これに含まれる。
- ・ 記載する出願人は、PBPと意識しないで使っている？

# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

## ex4. 機械分野で用いられた例

- 「A 外殻体と弾性体とを含む止め具であって、  
B 前記外殻体は、孔と中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面状の連続体であり、  
C 前記孔は、・・・外殻体の外部から前記中空部へ通じており  
D 前記弾性体は、通孔部を有するリング状部材であって、前記中空部の内部に内蔵され、その外周が前記中空部の前記内壁面に圧接しており、  
E 前記通孔部は、前記孔に通じており、  
F 前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される、 止め具」

(特許3114868号 ; 東京高判平成14・9・26判時1806号135頁 )

# 構造型

# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

## ★ 構造型はPBPクレームか??

- ・ 最判との関係??
- ・ 知財高判ではこれを問題視している…?
- ・ 「PBPである必要がない」と言われがち。
- ・ 実際の裁判例ではかなりの数（ざっくり半分弱）が構造型。
- ・ 現実には、クレームの練り込み不足…
- ・ 論点が共通する、という点は由来物質特定型と似ている。

# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

## <論点1・クレーム解釈>

- ・ 物質が同じで製法が異なる先行技術がある場合、特許性が否定されるか？
- ・ 物質が同じで製法が異なる被疑侵害物がある場合、特許権侵害が肯定されるか？

物質同一説  
(製法非限定説)



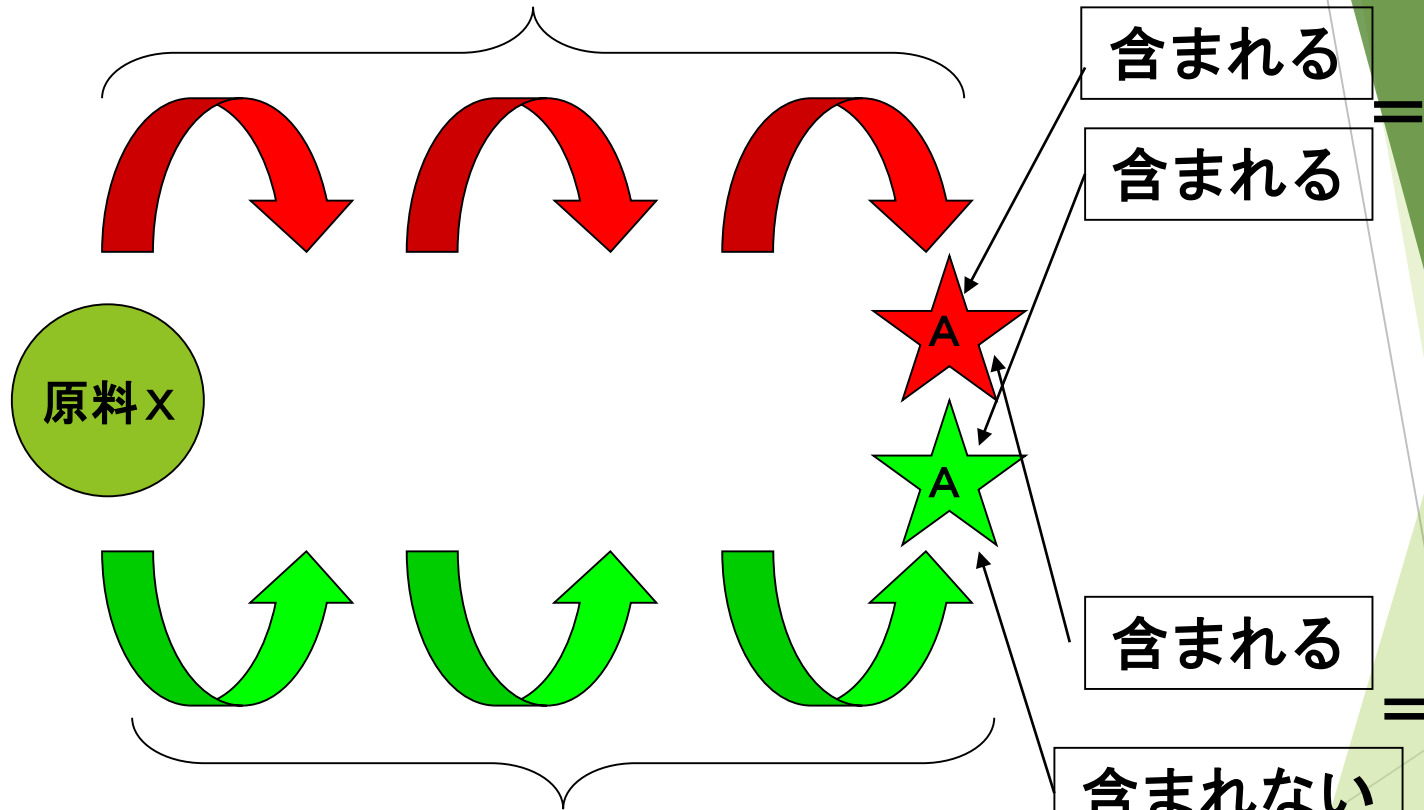
物質として同一であれば、製法が異なってもクレームに含まれるとする立場

製法限定説



物質として同一であっても、製法が異なればクレームに含まれないとする立場

方法P = クレーム記載



物質同一説

製法限定説

# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か ただし、組み合わせがある

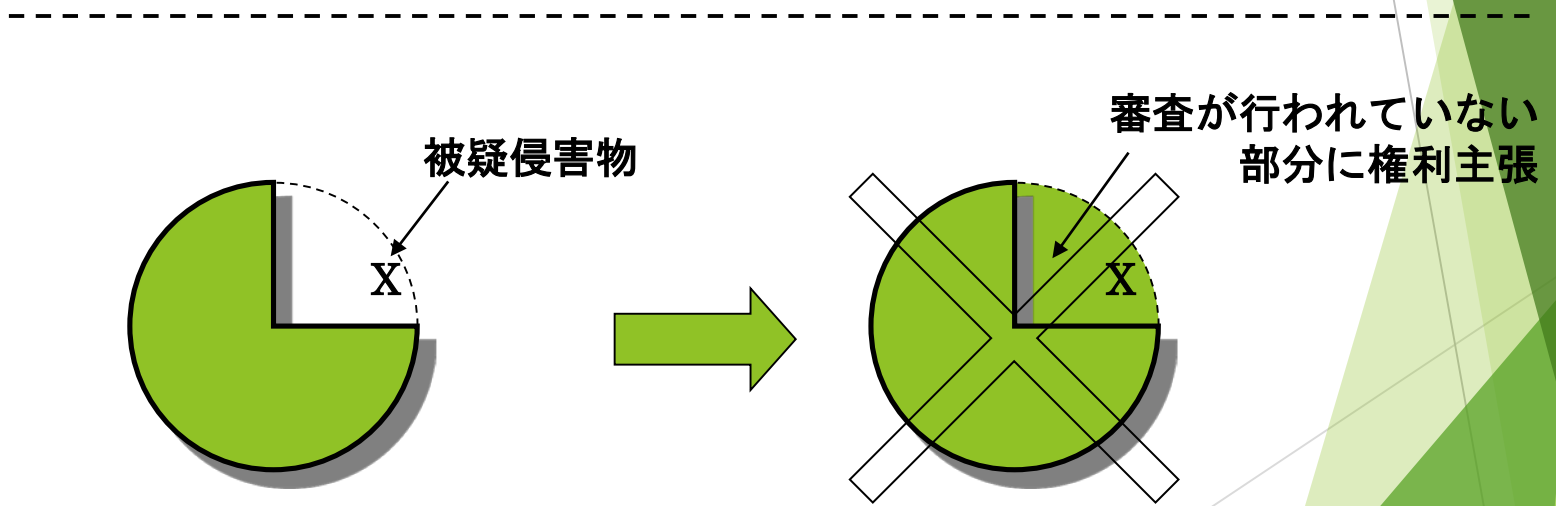
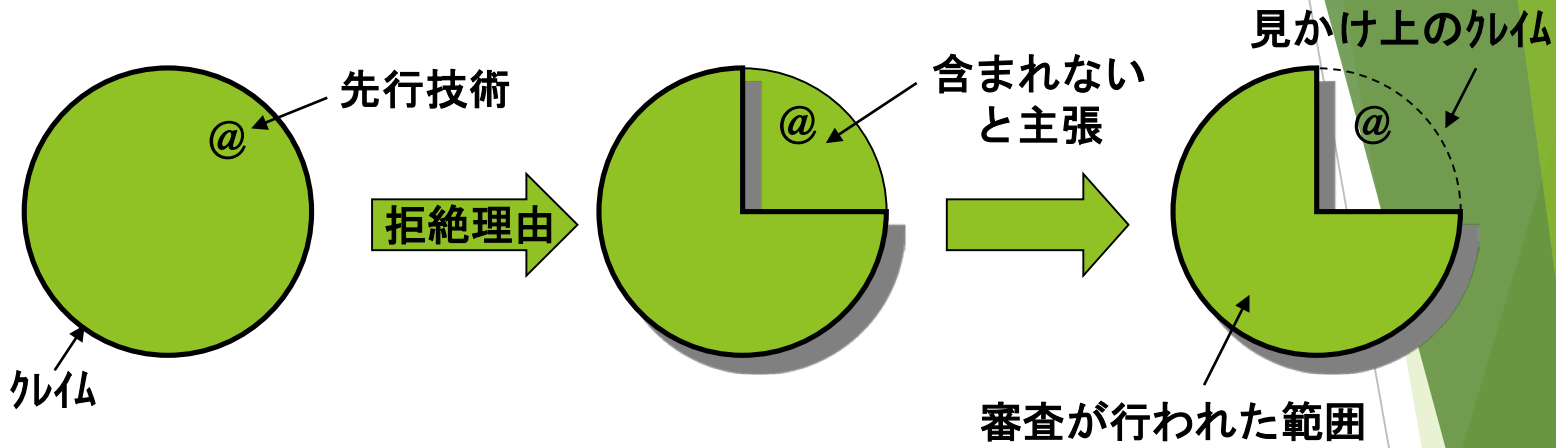
	審査 ＜要旨認定＞	侵害 ＜技術的範囲＞
物質同一説	物質同一 (不利)	物質同一 (有利)
製法限定説	製法限定 (有利)	製法限定 (不利)
第三の立場	物質同一 (不利)	製法限定 (不利)

※ カッコ内は、出願人/特許権者から見た場合。

# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

	特徴	問題点
物質同一説	新規物質(特にバイオ) を保護しやすい 審査漏れが生じない	第三者の予測可能性が低下
製法限定説	第三者の予測可能性は向上	新規物質の保護が困難、審査漏れが生じやすい
第三の立場	第三者の予測可能性は向上、審査漏れも生じにくい	保護漏れが確実に生じる

# 「審査漏れ」とは・・・？



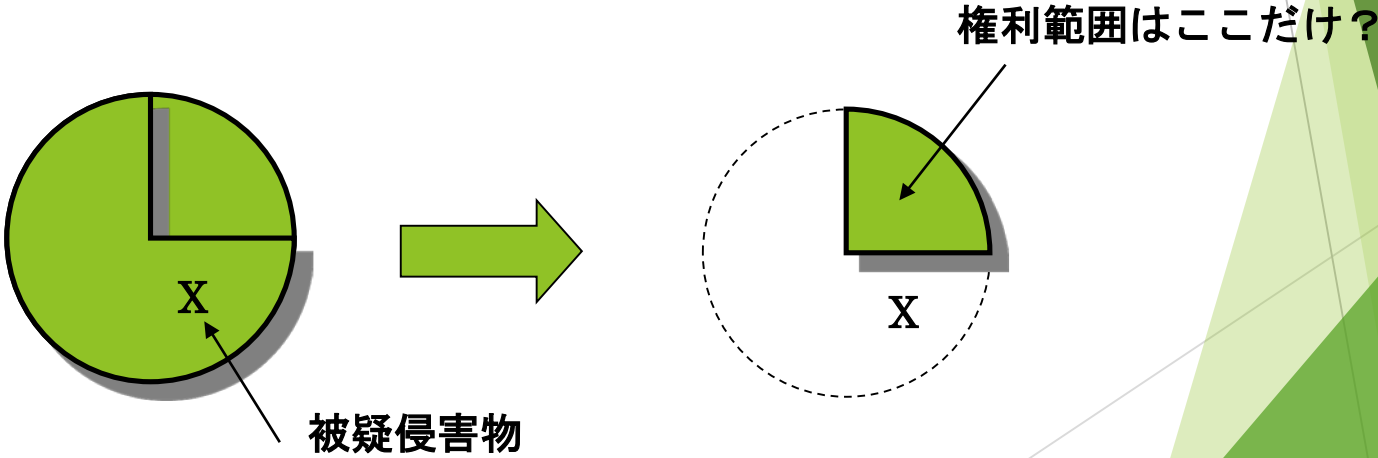
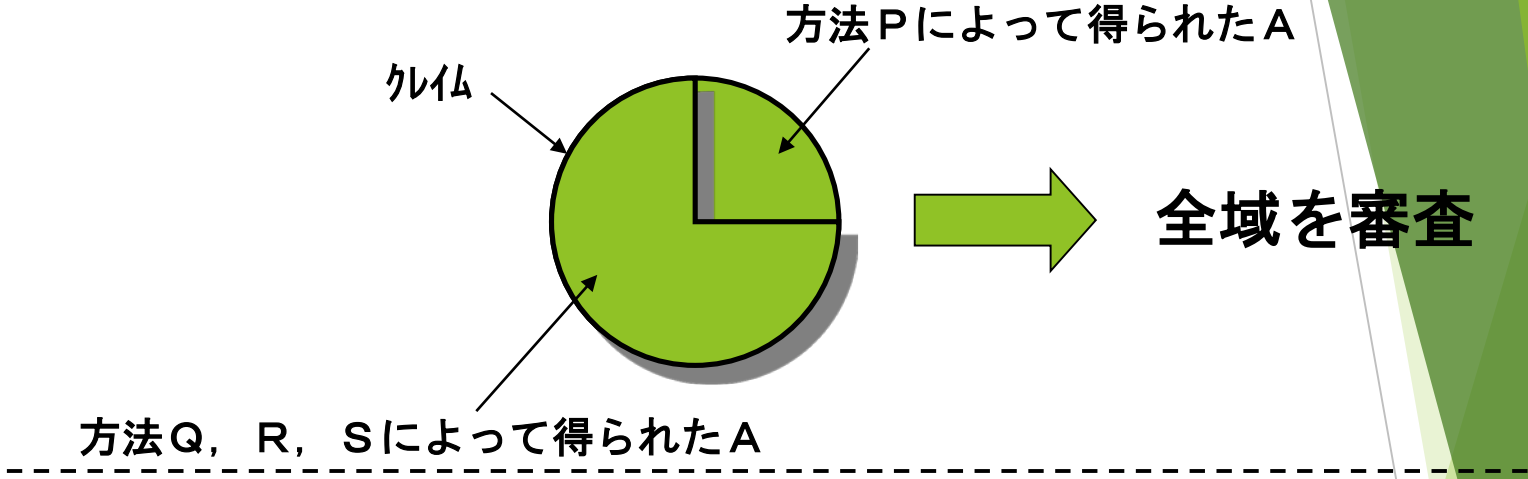


# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

## <審査漏れ>

- ・見掛け上は広範な文言（ex.リパーゼ）を使いながらも、審査過程で狭く主張（ex.「リパーゼはRaリパーゼを意味する」）して審査をパスし、侵害訴訟で文言通りに主張することで、**審査されていない部分について権利を主張すること。**
- ・PBPで言えば、審査で製法限定と主張しつつ侵害訴訟で物質同一を主張する。
- ・ただし、「審査漏れ」は、審査経過禁反言の法理で防止することが可能。その「保障」がないことが問題。

# 「保護漏れ」とは…？



# 1. プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは何か

## <保護漏れ>

- ・ PBPで言えば、審査で物質同一で厳しく審査しつつ、侵害訴訟では第三者の予測可能性を重視して製法限定で解釈する。
- ・ 審査漏れは、侵害訴訟で物質同一の主張を認めなかったり、包袋禁反言で防止することが可能。保護漏れは、均等論で調整する他ない。
- ・ なお、**審査漏れ、保護漏れ共に、特許要件の過誤判断は無いことが前提**。過誤判断があれば、どんな説でも審査/保護漏れは生じる。

## 2. 平成27年最判

### ★ 判示事項

- (1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。
- (2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。
- (3) ただし、「不可能・非実際の事情」が存在するときは、明確性要件違反とはしない。

※ 「不可能・非実際の事情」は千葉補足意見の用語。

**結論**・・・Ⅰ、Ⅱ事件とも原審に差戻し。  
(以下、基本的にⅠ事件)

## 2. 平成27年最判

### (1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

「...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、...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（（最二小判平成3・3・8民集45巻3号123頁〔リパーゼ上告審〕）参照）...。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...**」

「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（Ⅱ事件では「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確定されるものと解するのが相当である。」

## 2. 平成27年最判

### (2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

「ところで、特許法36条6項2号によれば、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。...この観点からみると、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が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が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に及ぶものと...するならば、...第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。すなわち、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...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、...**当該発明の内容を明確に理解することができず**、...予測可能性を奪うことにな...（る）。」

## 2. 平成27年最判

(3) ただし、「不可能・非実際の事情」が存在するときは、明確性要件違反とはしない。

「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、...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实际的でない場合もあり得るところである。そうすると、...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...。

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、...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...。**」

## 2. 平成27年最判

**(1) 要旨認定、技術的範囲  
とも原則は物質同一説。**



## 2. 平成27年最判

(1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

● 「物質同一説の採用」の意義

(i) 原則を明確にセットした。

(ii) 要旨認定と技術的範囲は原則同一（第三の立場の否定、I事件とII事件の組合せから）

● なぜ物質同一説か

(i) 理由付けの検討

(ii) 従来の裁判例との比較

## 2. 平成27年最判

(1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

### ● 「物質同一説の採用」の意義

(i) 原則を明確にセットした。

- ・ 3説とも一長一短はある。
- ・ PBP特有の「不明確さ」＝予測可能性は、原則を明確にセットすることで解消可能（当事者は、最高裁がセットした原則を信頼すればいいから）。
- ・ 理屈を言えば、**原点さえ明確にセットされれば、3説のうちどの説でも予測可能性は同じ。**
- ・ したがって、この点に関して最判は評価されるべき。

## 2. 平成27年最判

(1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

● 「物質同一説の採用」の意義

(ii) 要旨認定と技術的範囲は原則同一（第三の立場の否定）

- 第三の立場の欠点は、「保護漏れ」＝特許権者側の予測可能性/期待可能性の低下。
- 104条の3の新設により、侵害訴訟でも特許性判断をすることに（千葉補足意見）。  
→ 第三の立場だと、1つの訴訟の中で1つのクレームを2通りに解釈することになる。**素朴な違和感+当事者/裁判所の負担増。**

## 2. 平成27年最判

(1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

なお、物質同一説は、

製法的記載に限定されず、結果物が同じならクレイムに含まれるとする立場

であるが、（かつては誤解があったものの…）

これはクレイム解釈の「起点」を定める原則であって、**他の法理**（明細書中の限定的記載、包袋禁反言 etc）**の介入を一切許さないとするものではない。**

## 2. 平成27年最判

(1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

裁判例（特に侵害訴訟）の多くは、

抽象論 = 物質同一説

個別の事情 = 審査経過での限定的主張

当てはめ = 包袋禁反言

というパターンが多いが、これをもって

「物質同一説とっておきながら限定をするとは何事だ！」という批判は当たらない。

説示（前提）と事案に対する当てはめ（結論）の関係に過ぎない。

## 2. 平成27年最判

(1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

裁判例（特に侵害訴訟）でも、  
「例外を一切認めない」「包袋禁反言を排除する」  
という意味での物質同一説は、これまで一度も登場  
していない。

逆に言えば、包袋禁反言の法理があることで、「安  
心して」物質同一説を採用することができる。

包袋禁反言は制限法理として定着。

**「例外のない物質同一説は存在しない」**

## 2. 平成27年最判

(1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

● なぜ物質同一説か

(i) 理由付けの検討

・ リパーゼ最判を引用しつつ・・・

「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」

「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。」

## 2. 平成27年最判

(1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

● なぜ物質同一説か

(i) 理由付けの検討

- 「物の発明である」ことは、物一般に排他権が及ぶことの理由になるか？

→ 「発明カテゴリーのドグマ」

発明のカテゴリ分けは、実施の概念を引き出す法技術に過ぎない。裁判例でも、古い時代の思考で、近年は取られていない。

もっとも・・・？



## 2. 平成27年最判

(1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

● なぜ物質同一説か

(i) 理由付けの検討

「発明カテゴリーのドグマ」の実質的な悪影響は…

→ 端的に言えば、限定的記載や包袋禁反言の法理の排斥（この局面では）

仮に、平成27年最高裁判決が、包袋禁反言etc.の法理を排斥していないなら…（おそらく排斥していない）

**あまり重視する必要はない。かもしれない。**

## 2. 平成27年最判

(1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

● なぜ物質同一説か

(ii) 従来 of 裁判例との比較

・ リパーゼ最判との関係

リパーゼ最判は、要旨認定は字義どおりに解釈し、限定的主張を受け付けないとするもの。PBPに比定すると、どちらとも読めそうなPBPは物質同一説（出願人不利）に解釈することになる。

→ 平成23年大合議を否定する意味がある。

※ 知財高裁はリパーゼ最判を「特殊な事案」

## 2. 平成27年最判

(1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

● なぜ物質同一説か

(ii) 従来 of 裁判例との比較

・ 過去の最判

実は非常にマイナーだが、PBPには最判がある。

---千葉補足意見に挙げられている裁判例---

最判平成9・9・9 [転写印刷シートⅠ上告審]

最判平成9・9・9 [転写印刷シートⅡ上告審]

最判平成10・11・10 [衿腰に切替えのある衿上告審]

(いずれも判決集未搭載だがLEX/DBで参照可能)

→ **いずれも物質同一説 (構造型)**

## 2. 平成27年最判

- ・過去の最判  
その他...

最判昭和56・6・30民集35巻4号848頁 [長押上告審]

- ・しかし、千葉補足意見に挙げられた最判はいずれもいわゆる「**三行半**」
- ・長押事件は**実用新案**（製造方法が保護できない）

先例的価値は疑問。ただ単に大合議を否定するための「枯れ木も山の賑わい」

ただし、裁判官マインドとして「**無難**」

## 2. 平成27年最判

### ・ 過去の下級審

知財高裁大合議は製法限定説＋「不真正の推定」

→あまり評判は良くない。

→しかし、不真正の推定を掛ければ、一応は審査漏れはなくなるはず。（一発査定を除く）  
原則製法限定なので、侵害訴訟における被疑侵害者の予測可能性も高い。

→大合議後、最判までの「端境期」に追随した裁判例がⅡ事件の原審。

## 2. 平成27年最判

- ・ 大合議より前の下級審

発明の要旨認定は、数少ない例外を除き物質同一説

技術的範囲は、

多数派・・・抽象論は物質同一としつつ、当てはめで  
製法限定or不同一として非侵害

少数派・・・抽象論でも製法限定説

ただし・・・少数派はすべて上級審で物質同一に塗り  
替えられている。

## 2. 平成27年最判

(1) 要旨認定、技術的範囲とも原則は物質同一説。

● なぜ物質同一説か

(ii) 従来 of 裁判例との比較

最判が、物質同一説で統一にかかったのは・・・

よく言えば(?) 保守的、悪く言えば先祖返り

但し、この点だけを見れば、大合議以外の過去の裁判例の蓄積を生かせるので悪くない選択。

(例えば、抽象論で物質同一説を採りつつ、事案によって包袋禁反言etc.で技術的範囲を絞る手法)

→ 禁反言を否定する下級審が現れた場合には注意が必要。

## 2. 平成27年最判

(2)

**PBPクレイムは、原則、  
明確性要件違反。**



## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 明確性要件違反の意義

(i) できるだけPBPが減るように「予防措置」。

### ● 問題点

(i) 理由付けの検討

(ii) 条文との整合性(H6改正の経緯)

(iii) 従来の裁判例

(iv) 実務的な対応

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 明確性要件違反の意義

(i) できるだけPBPが減るように「予防措置」。

- 明確性要件違反は、**最判が初めて指摘する点**。理由は、「PBPは両義的で予測可能性が無い」。
- (3)との関係で、「PBPでなくとも表現できる発明はPBPで書いてはならない。」とするもの。
- 本件特許のような、実質「精製方法」、構造型のようなクレームをできるだけ減少させたい  
→ 明細書記載の段階で「気を付けさせる」ことが最高裁の狙いか？（千葉補足意見）

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

問題点は山盛り。

(2)さえなければ無難な判決だった。

(i) 理由付けの検討  
→ 判決内在的な問題

(ii) 条文との整合性(H6改正の経緯)  
→ 判決外在的な問題

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(i) 理由付けの検討

- ・ 「PBPは両義的であるから予測可能性はない」という理由の妥当性

→ ??理解困難。なぜなら…

最判は自ら、「物質同一説が原則」とセットしたばかりではないか??

**予測可能性の低下は、原則が明確にセットされていれば生じないはず。(1)で全てが済んでいる。**

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

#### (i) 理由付けの検討

- 「当事者の勘違い（不勉強）」「法的判断の誤り」は、予測可能性の問題ではない。
- 本件特許権や構造型のような「不必要なPBP」についても、(1)に従って粛々と物質同一（+包袋禁反言etc.）で解釈すれば、予測可能性は害されないはず。
- 大合議判決を否定する目的があったとしても、(1)の理由で十分。

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(i) 理由付けの検討

さらに…

→ 「不可能・非実際の事情があるときは例外」という論理構成…**破綻**。

クレームの文言が全く同じでも、その発明に「不可能・非実際の事情」がある場合とない場合とで、明確/不明確が左右されることになる。

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(i) 理由付けの検討

→ 最高裁の理屈だと・・・

出願人の視点からすると、あるクレームについて、「不可能・非実際の事情」を立証できれば明確、できなければ不明確ということになるが・・・

→ ～事情がある場合は「明確性要件に違反しない」ということは、**明確性要件は、クレームの文言だけからでは判断できない、ということ**を意味する。

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(i) 理由付けの検討

もっとも…理屈を言えば…

→ 「明確性」は法的な概念だから、～事情を考慮することが絶対にいけない、というわけではない。

→ 明確性要件が今後どこまで、文言的(日本語的)な「明確性」を離れた法的概念として発展していくかは未知数(要警戒)。

→ **明確性要件が不明確になってしまった。**



## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(ii) 条文との整合性(H6改正の経緯)

### 判決外在的な問題

- 平成6年法改正は、クレーム記載の自由度の向上が主眼の一つ。その中の代表例が、PBPクレーム。
- もちろん、平成6年改正前にPBPクレームがなかったわけではないが。。。
- 明確性要件は平成6年に改正されていない（実質）が。。。

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(ii) 条文との整合性(H6改正の経緯)

- ・ 平成6年法改正によってPBPクレームを認めておきながら、原則明確性要件違反??  
理屈を言えば、改正されていない条文であるが...

- 
- ・ 事実上の平成6年改正の趣旨の否定。
  - ・ 法解釈は裁判所の専権だと言っても...
  - ・ 法改正（の趣旨）を信頼して行動した特許権者の予測可能性は??

※山本意見もこの点を強く指摘する。山本意見は実質的には  
反対意見に近い。

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(ii) 条文との整合性(H6改正の経緯)

・ 立法府が法解釈をしてまでPBPクレームを認めておきながら、司法府が原則否定。

→ ・ 今後、何らかの特許法改正があったとしても、後に裁判所によってすべてをひっくり返される危険が明らかとなった。

・ (1)であれだけ予測可能性に配慮しておきながら、出願人の予測可能性は全く配慮されていない…**予測可能性は被疑侵害者だけでなく特許権者にも担保されるべき。**

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(ii) 条文との整合性(H6改正の経緯)

山本(実質反対)意見を押しつけてまで明確性要件違反が多数意見となったのはなぜか？その狙いは？

- 
- ・ 出願人の行動を規制することで、PBPを数的に削減することが狙い（千葉補足意見）。特に、「練り込み不足」の構造型。
  - ・ 「PBPである必要がない」出願が多すぎる、という意識は知財高裁も共有。。。

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(ii) 条文との整合性(H6改正の経緯)

しかし・・・

① 規制が実効的か？

- 
- ・ 実効性は疑問。数的にはたいして減らないだろう。負担が裁判所→特許庁に移行するだけか？「**誰もがトップ弁理士ではない**」
  - ・ 104条の3がある現在では、特許要件も裁判所が判断するから、裁判所の負担も減らない。**特許庁と二重に判断することからむしろトータルとして増加。**

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(ii) 条文との整合性(H6改正の経緯)

① 規制が実効的か？

→ ・ PBPのように、どの分野にも使われやすい文言について、裁判所が判決によって垂直的に統御する手法は非現実的かつ時代遅れ。事案類型は様々、「**全員が言うことを聞くはずがない。**」

⇔ 医薬品の延長問題のように、アクターの数が絶対数として少ない場合は垂直的な統御は有効

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(ii) 条文との整合性(H6改正の経緯)

② 規制の方法は正しいか？

→ 「PBPを減らすことが“正義”」だとしても、  
**明確性要件でやることが選択肢として最善か？**

・ クレーム文言から明確性が決まらないことが明らかになってしまった。クレームがそれ自体明確であっても、詳細な説明の記載ぶりから「不明確」とされる可能性。

・ 明確性要件の「概念化」

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(iii) 従来 of 裁判例

実は、PBPの形式自体について記載要件が問題になった裁判例は(最判前は)存在しない。  
これは、平成6年法改正の前後を問わない。

最判は、予測可能性→明確性違反という流れだが、  
従来の裁判例は、予測可能性の担保を、製法限定解釈で処理していた。



## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(iii) 従来 of 裁判例

原則・物質同一 + 製法限定解釈という処理

→ 特許の有効性に「触らない」ことで、「無効としないが非侵害」というマイルドな処理。裁判所の工夫で特許庁の審査負担を減じることができ現実的な対応。

→ **審査件数** >> **侵害訴訟件数** である以上、特許庁の審査負担を軽減しつつ、構造型PBPを実質的に否定する極めて賢明な方法。

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

● 問題点

(iii) 従来 of 裁判例

最判は・・・

→ 中長期的な視点でPBPを減らす目論見・・・

必要だとしても、これだけの問題点を背負うだけの利得があるだろうか？

## 2. 平成27年最判

(2) PBPクレームは、原則、明確性要件違反。

### ● 問題点

(iii) 従来 of 裁判例

なお…

従来 of 学説に、「不必要なPBPは製造方法 of クレームに書き直しさせるべき」や、千葉補足意見にも同じような思考が見られるが…

→ **製法に書き直しが可能なのは本件のような全域型（および一部の構造型）のみ。一部型や、由来物質特定型では不可能！！**

## 2. 平成27年最判

(3)

**「不可能・非實際的事情」**

## 2. 平成27年最判

### (3) 「不可能・非実際の事情」

#### ● 「不可能・非実際の事情」の意義

PBPクレイムを認める積極的意義

= PBP形式でしか表現できない発明の保護

#### ● 問題点

(i) 「不可能・非実際の事情」はどのような事情か？  
どの程度の証明が求められるのか？

## 2. 平成27年最判

### (3) 「不可能・非実際的事情」

#### ● 「不可能・非実際的事情」の意義

「PBPは原則・明確性要件違反」に対する例外。  
原則物質同一説と相俟って、この場合には、製法が異なっても物として同一であれば侵害が認められる（もちろん特許性は必要）。

非論理的だということは前述した通り。

バイオ分野等、PBP形式でしか表現しようがない発明を念頭に、例外を認めた。  
大合議判決とも問題意識を共有。

## 2. 平成27年最判

### (3) 「不可能・非実際的事情」

#### ● 「不可能・非実際的事情」の意義

原則製法に限定し、新規物質等の場合には例外的に均等論による拡張を狙うという方法もあったが…

→ 物質同一説の原則を優先したのだろう。

**不可能・非実際的事情の存在を最高裁が認めたことは大きな意義がある。**

## 2. 平成27年最判

### (3) 「不可能・非実際の事情」

#### ● 問題点

(i) 「不可能・非実際の事情」はどのような事情か？  
どの程度の証明が求められるのか？

→ やはり気になるのはこの点。

(判決多数意見より)

- ・ 構造・特性を解析することが技術的に困難。
- ・ 先願主義に鑑み、特定に著しく過大な経済的支出や時間を要する場合

(千葉補足意見)

- ・ 特許庁審査基準のいう「不適切な場合」は価値判断的要素が強く、否定的（牽制的？）



## 2. 平成27年最判

### (3) 「不可能・非実際の事情」

#### ● 問題点

(i) 「不可能・非実際の事情」はどのような事情か？  
どの程度の証明が求められるのか？

大合議判決は、「不可能・困難な事情」・・・

文言だけでは、どちらが広いか判断できない。ただし・・・

- ・ **科学技術的な観点から、分析が不可能な場合が含まれることは明らか。**この点が最判で確認されただけでも大きな意義がある。

## 2. 平成27年最判

### (3) 「不可能・非実際の事情」

#### ● 問題点

(i) 「不可能・非実際の事情」はどのような事情か？  
どの程度の証明が求められるのか？

- ・ ただし、不可能な場合でも、それこそ1個の発明に匹敵するような莫大なコストと時間を掛ければ可能に転じることはあるが…

→ **非実際の範囲まで拡張できる。**

この点が認められたことも大きな意義。

## 2. 平成27年最判

### (3) 「不可能・非実際の事情」

#### ● 問題点

(i) 「不可能・非実際の事情」はどのような事情か？  
どの程度の証明が求められるのか？

ではどのような場合に「非实际的であった」と言えるのか？

→ 最判が、先願主義・出願人の負担に着目していることを考えると…

→ 通常の発明の出願に要する労力を超える労力を要する場合は、「非实际的」といってよいだろう。

意外と、ハードルは低いのではないか・・・？

## 2. 平成27年最判

### (3) 「不可能・非実際の事情」

#### ● 問題点

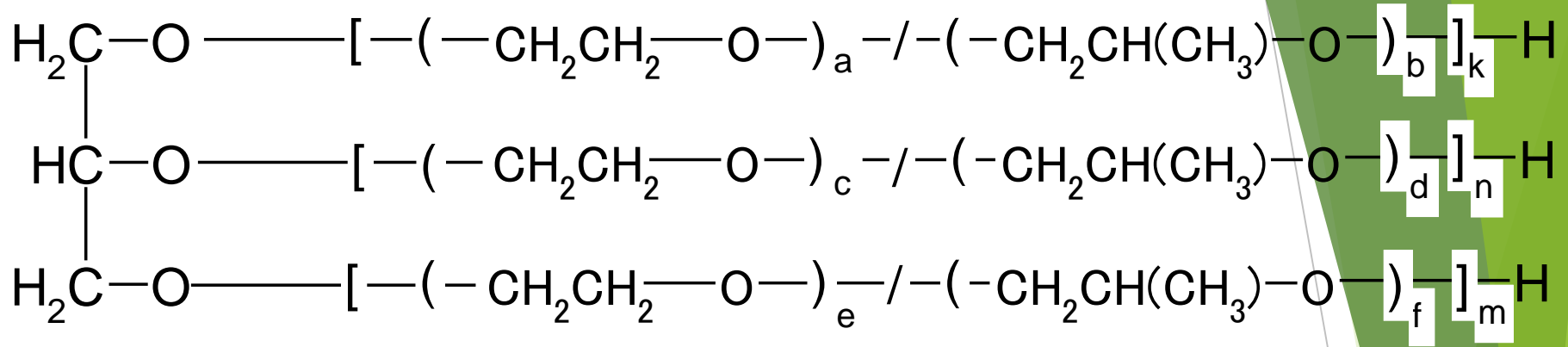
(i) 「不可能・非実際の事情」はどのような事情か？  
どの程度の証明が求められるのか？

問題は、構造による特定「**も**」可能だが、PBP形式のほうに記載が明確になる場合・・・

→ 大合議判決では、これをも含む余地があったが・・・  
（特許庁の「不適切」）

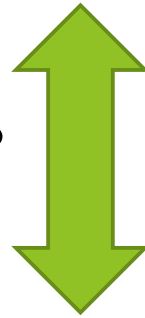
千葉補足意見は、明らかに警戒している。

それでは千葉裁判官は・・・



a、b、c、d、e、fはそれぞれ独立に0または1。  
 k、n、mはそれぞれ独立に1以上。  
 k個あるa、bは、それぞれ独立である。  
 同様に、n個あるc、d、 m個あるe、fもそれぞれ独立である。

どちらが明確か??



「グリセリン・エチレンオキサイド・プロピレンオキサイドランダム共重合体」

## 2. 平成27年最判

### (3) 「不可能・非実際の事情」

#### ● 問題点

大合議判決の枠組みならば、PBP形式で記載しておいて、不可能・困難要件が認められなければ製法限定解釈されるだけで済んだが...

→ 最判の枠組みでは、特許が無効となってしまう!!

**最判の枠組みの最も使い勝手の悪い点  
ここまでプレッシャーを掛けてまでPBPを排除する  
必要があったのか？**

**現状では、不可能・非実際の事情で勝負することは、  
出願人に分の悪い賭け。**

## 2. 平成27年最判

### (3) 「不可能・非実際的事実」

#### ● 問題点

最判が明確性要件違反をいうのは、「当事者の予測可能性」が原因。で、あれば・・・

→当業者をして慣用されている記載（ex.ヒト白血球インターフェロン）は、明確であると言えないか。

由来物質特定型（のうち慣用されている表現）は、最判の言うPBPではない？

そもそも、両義性の問題は、(1) で済んでいる。

## 2. 平成27年最判

### (3) 「不可能・非実際の事情」

#### ● 問題点

(i) 「不可能・非実際の事情」はどのような事情か？  
どの程度の証明が求められるのか？

当事者の予測可能性の低下を理由に明確性要件違反としている以上、当業者をして明確であると認識できる記載を明確性要件違反とする必要はないはず。

「PBPではない」として明確性要件違反ではないとする主張は有力。

ただし…



# 3. 残された問題

## (1) 最判の射程の理解

# 3. 残された問題

## (1) 最判の射程の理解

**「射程の理解」が最も大切。**

**最判は、全域型を前提としつつも、構造型の「撲滅」をも狙っている。**

**全域型は、議論しやすいPBPなので、最高裁が扱う事案としては適当だったのかもしれないが・・・**

**→ 全域型は実際の数としては少ない。**

**「方法の発明に書き直せ！」が可能なのは全域型と一部の構造型のみ。**

# 3. 残された問題

## (1) 最判の射程の理解

最判が解釈の起点を定めたことは予測可能性の点から大きな意義があった。

しかし・・・明確性要件をいったために、「ヒト白血球インターフェロン」はPBPではない（射程は及ばない）とせざるを得ない・・・

→ 射程を限定するという事は、最判の意義も限定するという事。

→ 最判は、明確性要件を持ち出したために、「PBPとは何か」という新たな論点を創出してしまった。

### 3. 残された問題

#### (1) 最判の射程の理解

最判の射程は一部型、由来物質特定型にも及ぶのだろうか？

→ 及ぶとすると、

- 「ヒト白血球由来インターフェロン」も、化学構造で書くか、または「不可能・非実際の事情」を主張しなくてはならない。
- 「エチレン/プロピレン共重合体」は、おそらく「不可能・非実際の事情」がないので、化学構造で書かざるを得ないが・・・

### 3. 残された問題

#### (1) 最判の射程の理解

最判の射程は一部型、由来物質特定型にも及ぶのだろうか？

→ 及ぶとすると、実務は大混乱となるだろう。なんといっても拒絶・無効理由だ。

但し、特許庁はともかく、**被疑侵害者側からの「とりあえず」の無効主張は避けられない。**

そこで、**由来物質特定型は「PBPではない」と主張するやり方 = 事案違いで最判の射程は及ばない、と主張する方法があり得る。**

しかし、一部型は難しいかもしれない。

### 3. 残された問題

#### (1) 最判の射程の理解

ただし、「ヒト白血球インターフェロン」はPBPではない、という主張に論理性はあるだろうか？

そもそもPBPは明確な定義がなく、類型も多い。

本来大切なことは、PBPの定義ではなく、「PBPらしきもの」にどのような論点があるか、それをどう解決すべきか、のはず。

→ 両義性という問題点から見れば、本件特許権も由来物質特定型も全く同じ。  
両義性を明確にするための最高裁判決だったはず。

# 3. 残された問題

## (1) 最判の射程の理解

では、由来物質特定型がPBPでない（＝明確性はある）として、**物質同一説なのか製法限定説なのか？**

PBPの解釈を統一するための最高裁判決。しかし、明確性要件違反をいったために、由来物質特定型を射程外（PBPでない）とせざるを得ない。

→ では、「ヒト白血球インターフェロン」は物質同一説？製法限定説？

・・・**射程が限定されたために、問題が振出しに戻ってしまった（残ってしまった）。**

### 3. 残された問題

#### (1) 最判の射程の理解

では、由来物質特定型がPBPでない（＝明確性はある）として、**物質同一説なのか製法限定説なのか？**

→ 厳密には、ブランク。おそらく物質同一説だろう。

- 最判は、リパーゼ判決を守りたい意識が強い。リパーゼ判決は物質同一説に近い。
- 第三の立場を否定しているなので、審査で物質同一説を採れば、侵害訴訟も自動的に物質同一説となる。
- ▪ **結局、PBPクレームと同じ処理ではないか？**



### 3. 残された問題

#### (1) 最判の射程の理解

結局・・・最判は・・・全域型、構造型を不明確とする一方、（一部型は怪しい）由来物質特定型についてはPBPではない（補正の必要はない）としつつ、解釈は物質同一説で統一する・・・

→ ならば、次善の結論か。ただし、特許性判断の負担は（無駄に）増えるだろう。

特許庁の審査件数 >> 侵害訴訟の件数

の差を軽視し、二当事者対立・判決という紋切で30万件の審査をコントロールしようという発想自体に無理がある。裁判所の調整でよかった。

### 3. 残された問題

#### (1) 最判の射程の理解

ただし、由来物質特定型がPBPに該当する＝不明確とされた場合は、実務に大混乱をきたすだろう。

当面は、「そうならないように祈りつつ」進めるしかない。 → この結論で「予測可能性」は担保されているのか？

→ 最高裁は、「予測可能性」を重視したはずだったのでは??

→ 出願人/特許権者側の予測可能性を軽視した（している）ことが最大の問題点

### 3. 残された問題

#### (1) 最判の射程の理解

#### 1つの解決案（南条案）

「A、B及び、Pという方法で製造されるCを有する物Q」

⇒「ただし、当該製法によって製造された・・・に限る」という限定（除くクレイム）

有力案として検討すべき

なぜなら・・・**最判が問題とする「不明確性」が解消している。**

### 3. 残された問題

#### (1) 最判の射程の理解

「A、B及び、Pという方法で製造されるCを有する物Q」

⇒「ただし、当該製法によって製造された・・・に限る」という限定（除くクレーム）

南条案の場合、審査も、限定されたクレームで行われるべき。リパーゼ最判も、除くクレームについては文句は言わないだろう。

# 3. 残された問題

## (1) 最判の射程の理解

### 特許庁の挙げたPBP該当例

#### 具体例：

「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」

「1～1.5 気圧下で焼成してなる蛍光体」

「外面に粒子状の物質を衝突させた粗化処理が施されたゴム製品」

#### 補正例：

「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」

「1～1.5 気圧下での焼成工程を経て製造する蛍光体の製造方法」

「外面に粒子状の物質を衝突させる粗化処理を施すゴム製品の製造方法」

### 3. 残された問題

#### (1) 最判の射程の理解

特許庁の挙げたPBP該当例

→ いずれも全域型。

**全域型がダメなことはみんなわかっている。**

### 3. 残された問題

#### (1) 最判の射程の理解

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「不可能・非实际的事情」の主張・立証の参考例（平成27年11月25日）

→ わりと「理解のある」例が並んでいる。

[請求項1] 1分子中に3個以上のメルカプト基を有する化合物及び1分子中に2個以上のイソシアネート基を有する化合物を40～50℃で5～10分間予備的に反応させ、次に、当該反応により得られるオリゴマーを含有する反応液と、1分子中に2個のメルカプト基を有する化合物と、  
・  
・を反応させて得られたことを特徴とする重合組成物。

### 3. 残された問題

#### (1) 最判の射程の理解

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」の主張・立証の参考例（平成27年11月25日）

→ これらの例が認められれば、一部型も不明確とはならず、ひどい結果にはならないのでは？

製法的記載が許される主張の仕方は・・・

① PBPではない

② 「不可能・非実際の事情」

→ただし前述のとおり、①の場合は物質同一か製法限定か、結論は出ていない（射程外）



### 3. 残された問題

#### (1) 最判の射程の理解

#### ● 「不可能・非実際的事実」の証明責任

- 
- ・ 「不可能・非実際的事実」は出願人側の事実。
  - ・ 証拠との距離は出願人側が近い。
  - ・ 明確性要件の証明責任は一般に出願人。

しかし・・・千葉補足意見

特許庁・・・**証明責任は特許庁側（審査基準より）！**

「不可能・非実際的事実」は明確性要件違反の原則の例外・・・適用を求める争点形成責任は出願人、証明責任は特許庁？

以上