

プロダクト・パイ・プロセスクレームの技術的範囲確定の判断に関する裁判例  
「プラバスタチンナトリウム」事件

H27.6.5判決 最高裁 平成24年（受）第1204号

特許権侵害差止請求事件：破棄差戻

概要

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断した事例。

【特許請求の範囲】

【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。

【争点】

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある場合における特許発明の技術的範囲の確定の在り方。

【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋）

4 ……(略)……

(1) 願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ（特許法70条1項）、かつ、同法29条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される（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。

(2) ところで、……(略)……物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのか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、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際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はすべきではなく、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。

5 以上によれば、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ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。

以上と異なり、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されて

いる場合において、そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その特許発明の技術的範囲は、原則として、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確定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本判決の示すところに従い、本件発明の技術的範囲を確定し、更に本件特許請求の範囲の記載が上記4(2)の事情が存在するものとして「発明が明確であること」という要件に適合し認められるものであるか否か等について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。

### 〔検討〕

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）に関する過去の最高裁の判例として、判決文に記載の、最高裁平成9年（行ツ）第120号及び第121号、最高裁平成10年（オ）第1579号（「衿腰に切替えのある衿」事件）がある。

これらは、何れも「物同一説」を採用したものであり、本判決もこれらの判断を踏まえたものとなった。

そして、本判決においては、「特許発明の技術的範囲」を「物同一説」で判断し、さらに、同日判決の最高裁平成24年（受）第2658号においては、「発明の要旨」も同様に「物同一説」で判断した。

また、本判決には、多数意見を補足する千葉勝美裁判長の補足意見、および山本庸幸裁判官の意見が含まれている。平成16年特許法改正により創設された104条の3により、同条に係る無効の抗弁の成否（新規性および進歩性の有無）を判断する発明の要旨認定の場面と、侵害訴訟における請求原因として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きにおいて審理されることを考慮し、両場面におけるPBPクレームの解釈、処理の基本的枠組みを統一すべきとの考えから、審査段階だけでなく侵害訴訟の段階でも物同一説とすべきとの結論に至ったことが、千葉勝美裁判長の補足意見から伺える。一方、PBPクレームにおける特定が、「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」に該当しない場合、知財高裁の大合議判決では、特許発明の技術的範囲の確定の場面で「不真正PBPクレーム」として製法限定説を採用したのに対し、最高裁判所の多数意見では、これを明確性要件違反とし、出願人が反論・立証できない場合は拒絶査定とするとしている。多数意見では、この

考え方により、PBPクレームが認められる事情を本来の趣旨を踏まえて厳格にとらえ、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実務を定着させる方向の後押しとなる解釈を示す意図を有しているが、今後、多数意見の意図に沿うように実務が定着しないのではないかと思われる。むしろ、山本庸幸裁判官の意見にもあるとおり、PBPクレームにおける特定が、「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」のみ明確性要件を満たすとすると、殆どのPBPクレームが認められる余地がなくなるとも思われ、審査実務が却って混乱する可能性も否定できない。

### 《実務上の指針》

平成27年7月上旬以降に改訂される審査基準の内容が明らかにならない現時点では対策の検討が困難であるのが実情である（特許庁は、現在、審査基準の改訂について検討を開始しており、平成27年7月上旬を目処に、審査・審判における取扱いの検討結果を知らせる予定である）。しかしながら、出願審査においてPBPクレームを認めるべき事情があるか否かを厳格に検討すべき、つまり特許請求の範囲の明確性要件を厳格に検討すべき、との判断が最高裁により示された以上、PBPクレームを特許請求の範囲に記載する場合は、製造方法に係る請求項を併せて記載することが必要になると思われる。そして、出願後に想定される「不可能・非実際の事情」の立証を要求する拒絶理由（つまり、特許法36条6項2号違反（明確性要件違反）との拒絶理由）に対応するための証拠作成を、出願後、早い段階から検討すべきと思われる。また、出願後検討を行い、PBPクレームを物性や構造などにより直接的に特定可能となれば、国内優先権主張制度を活用して、製法限定を削除し、物性や構造などを記載した物クレームに係る請求項を追加することも考えられる。ただし、PBPクレームが物性や構造などにより直接的に特定可能となった段階で、PBPクレームに必要な「不可能・非実際の事情」が無くなることになり、PBPクレームは不明確と判断される蓋然性が高まる点、注意が必要と思われる。

なお、「非実際の事情」については、千葉勝美裁判長自身も今後の裁判例の集積が必要と言及しており、差戻後の知財高裁の判決も含めて、今後の裁判例を継続して検討する必要があると思われる。

以上