

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム に関する最高裁判決

[最高裁判所第二小法廷 平成27年6月5日判決 平成24年(受)第1204号]

1. 事件の概要

本件判決は、原審判決(知財高裁特別部平成24年1月27日判決・本誌2012年4月号p.p37～39)を破棄し、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(以下、PBPクレーム)の技術的範囲の解釈および明確性要件の基準を示した最高裁判例です。本件判決では、PBPクレームの技術的範囲の解釈は「物同一説」によることを明確にしました。また、PBPクレームの明確性要件(特許法36条6項2号)は、「不可能非実際の基準」で判断すべきとしました。

本件判決には、判例となる多数意見の他に、補足意見および意見が付されています。本稿では、多数意見および今後の実務で重要になるとされる補足意見の一部を紹介します。

2. 原審判決の概要

原審(知財高裁特別部)は、次のように判示しました。

「(1)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当該発明の技術的範囲は、当該物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事

情が存在するときでない限り、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して確定されるべきである。

(2)本件発明には上記(1)の事情が存在するとはいえないから、本件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して確定されるべきである」

3. 最高裁判例(多数意見)

最高裁は、以下の理由により、原審判決の(1)の基準を是認できないとして、原審判決を破棄しました。

「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場合、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」

「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、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するべきではなく、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、又はおよそ実質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」

4. 補足意見の概要

(1) PBPクレームの解釈、処理の基

本的な枠組みについて

① 「(特許法)104条の3が創設され、侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張することが可能となり、これにより、同条に係る無効の抗弁の成否(当該発明の新規性・進歩性の有無)を判断する前提となる発明の要旨認定をする場面と、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において審理されることとなった。そうすると、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が異なることは不合理であるから、これを統一的に捉えるべきであり、……多数意見は、この見解を前提に、両場面ともいわゆる物同一説により考えることにしているのである」

② 「(米国では)発明の要旨認定では物同一説によってはいるが、結局、侵害の有無の場面すなわち特許発明の技術的範囲の確定においては、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定し、厳しく捉える……。今回、当審としては、発明の要旨認定の場面と特許発明の技術的範囲に属するか否かを審理する場面とで共通の統一した判断枠組みを採用するため、米国の特許制度の運用とは異なる面が生ずることとなるといわざるを得ない。……(米国の運用は)、物の発明についての特許としてPBPクレームという概念を認める意味が大きく減殺されることにもなり、いわゆるダブルスタンダードとなるので、この運用が続く限り、法制的異なる我が国や欧州各国との統一性を図ることはできないことになる」

(2) 「不可能非実質的基準」について

「今回の当審判断(多数意見)は、この事情につき、発明の対象となる物の特定が『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』としている。その内容については多数意見で触れているところであるが、ここでいう『不可能』とは、出願時に当業者において、発明対象となる物を、その構造又は特性(発明の新規性・進歩性の判断において他とは異なるものであることを示すものとして適切で意味のある特性をいう。)を解析し特定することが、主に技術的な観点から不可能な場合をいい、『およそ実質的でない』とは、出願時に当業者において、どちらかといえば技術的な観点というよりも、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。特に、後者については、必ずしも一義的でないため、実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る」

5. 考察

(1) PBPクレームに関する従来の論点

従来の学説では、PBPクレームの特許発明の技術的範囲の解釈において、クレームに記載された製造方法によって生産された物に限定されると解する「製法限定説」と、他の製造方法によって生産された物であっても、クレームに記載された製法によって得られる物と構造・物性等が同一であれば特許発明に含まれるとする「物同一説」との対立がありました。

「物同一説」は、出願人・特許権者が製造方法の発明ではなく、あえて物の発明として出願したことを重視し、出願人・特許権者の意思に沿って、PBPクレームの発明の技術的範囲を広く解釈する見解です。

他方、「製法限定説」は、クレームとは異なる製法で生産した物が、クレームに記載された製法で生産した物と構造・物性が同一であるかどうか容易に判断できない場合もあることから、第三者保護のために権利範囲を限定して解釈しようとする見解です。

従来から、発明の要旨認定の場面(当該発明の新規性・進歩性の有無を判断

する場面)では、「物同一説」が主流であり、特許庁の実務でも「物同一説」によって判断されていました。

発明の要旨認定の場面では、発明の範囲が広く解釈されるほど拒絶・無効となりやすくなり、出願人・特許権者にとって不利になります。しかし、出願人・特許権者は、製造方法の発明でクレームできたのに、あえてPBPクレームで出願したのですから、出願人・特許権者に不利となってもやむを得ないでしょう。

他方、特許発明の技術的範囲を確定する(権利侵害の有無を判断する)場面では、発明の技術的範囲が広く解釈されるほど、特許権者に有利となり、第三者(被疑侵害者)に不利となります。特許発明の技術的範囲を確定する場面では、発明の要旨認定の場面と異なり、特許権者と第三者との利益衡量が必要になります。

このため、特許発明の技術的範囲の確定の場面では、「物同一説」と「製法限定説」が対立していました。

(2) 原審(知財高裁大合議)の考え方

原審では、PBPクレームを真正／不真性に二分することによって、特許権者と第三者(被疑侵害者)の利益衡量を図りました。

すなわち、構造または特性により物を直接特定することが出願時において不可能または困難である場合には、真正PBPクレームとして「物同一説」による権利範囲解釈を行って特許権者の利益を保護し、それ以外は、不真性PBPクレームとして「製法限定説」による権利範囲解釈を行って第三者の利益を保護するという利益衡量をしました。

原審の解釈・判断は、特許権者と第三者の利益衡量としてバランスが良く、また、米国の運用に近い解釈・判断であり、実務的には落ち着きの良い判断と思われました。しかし、PBPクレームを真正／不真性に分けて技術的範囲の解釈を異なるものと解釈する法的根拠に難があるため、最高裁は原審の判断を是認しませんでした。

(3) 最高裁(多数意見)の考え方

本件の多数意見では、発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲の確定を統一的に解釈し、他方で特許権者と第三者の利益衡量は、PBPクレームの有効・無効判断で行っています。すなわち、出願時において、物の構造または特性で特定することが不可能またはおよそ実際的ではない場合に限ってPBPクレームが許されるものとし、それ以外は明確性要件違反で無効とすることで、特許権者の利益と第三者の不利益のバランスを図っています。

多数意見の法的根拠は明快です。法2条3項の「物の発明」と「製造方法の発明」の定義規定に基づいてPBPクレームの範囲を解釈し、特許権者と第三者の利益衡量は、特許無効の制度を根拠としています。しかし、「不可能非实际的基準」によってPBPクレームの明確性要件を判断することとしたため、特許実務に多大な影響があります。

(4) 今後の実務に与える影響

現在(本件判決時)の特許庁の審査基準では、緩やかな基準でPBPクレームを容認したため、現在登録されているPBPクレーム特許の多数が、判例の「不可能非实际的基準」に適合せず、特許無効となることが予想されます。

補足意見では、訂正請求または訂正審判の活用が示唆されていますが、訂正請求または訂正審判によって特許無効を回避するのはかなり困難でしょう。

なぜならば、物の発明であるPBPクレームを製造方法のクレームに訂正したり、PBPクレーム中の製造方法に関する発明特定事項を削除したりする訂正は、ほとんどの場合、実質上特許請求の範囲を変更することになるからです。

また、従来は特許登録後に公知発明が発見され、公知発明との相違を物の構造または物性で区別するのは容易でなくても、製法が明確に相違している場合、PBPクレームに訂正して無効理由を解消することが可能でした。

しかし、今後はこのような対応が難しくなります。登録後には発明のカテゴリを変更する訂正ができないため、物の発明のみで特許登録されると、製法に特徴があっても、特許無効理由の解消に利用できないおそれがあるからです。

物の発明を出願する際には、併せて製造方法の発明のクレームも立てておくのが無難でしょう。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。