

## 製造方法によって生産物を特定しようとする記載があるクレーム プロダクトバイプロセス（PBP）クレーム最高裁判決

最高裁判決は2件

1. 平成24年（受）第1204号 特許権侵害差止請求事件、平成27年6月5日 第二小法廷判決
2. 平成24年（受）第2658号 特許権侵害差止請求事件、平成27年6月5日 第二小法廷判決
  - 1.（以下「判決」と略します。）は、被上告人製品の差止等に関し技術的範囲が問題となった。
  - 2.は、製品の差止等請求された被上告人の無効主張に関して発明の要旨認定の在り方が問題となった。  
以下1.の事件を中心にしてまとめています（2.の事件も、同じ論点、同じ結論です。）

### 1（復習）PBPクレーム、主な2つの説

#### (1) 物同一説

請求項に記載された生産方法とは異なる生産方法によって生産された物も、物として同一である限り技術的範囲に属すると解釈する。特許庁における審査・審判の実務や裁判例が多数存在する。

#### (2) 製法限定説

当該生産方法によって実際に生産された物しか技術的範囲に属しないと解釈する。

物同一説、製法限定説のそれぞれに例外を認める折衷説もあり

### 2 原審の知財高裁大合議判決(判決第3頁第1行～第10行、波線の下線は発表者が付与、以降も同じ)

(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。

- 基準は原則「製法限定説」、これは従来と異なる基準！

(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。そして、被上告人製品の製造方法は、・・・を含むものではないから、被上告人製品は、本件発明の技術的範囲に属しない。

- 本件発明は原則が適用される。そして製造方法が違うから、原則の「製法限定説」を適用して上告人製品は、本件発明の技術的範囲に属しない。

### 3 最高裁判断(判決第3頁第1行～第10行、波線で無い下線は原文のママ、発表者が適宜改段落追加)

(原審の)(1)の基準は是認することができず、それを前提とした上記・(2)の判断も是認することができない。その理由は、

(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

クレームの役割は2つ

最高裁判決はリパーゼ判決

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。

- 基準は、原則「物同一説」。∴特許の対象となる発明は「物」、「方法」及び「物を生産する発明」。「物」の発明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から、物の発明であるPBPクレームの効力も同様である。

(2) 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。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）、同法36条6項2号が特許請求の範囲の記載において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と解することができる。

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して特許発明の技術的範囲を確定するとするならば、これにより、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。

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。

- 発明の保護と（第三者による）利用の観点から特許法は「発明が明確であること」を要求する。  
（PBPクレームを制限することの必要性）
- PBPクレームによる技範を規準の「物同一説」で確定すると第三者の利益が不当に害される虞あり。  
∴ PBPクレームは以下のいずれを指すのか不明確で予測可能性が無いからである。
  - ◇ 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、
  - ◇ 特許発明の技術的範囲を製造方法により製造された物に限定しているのか

（PBPクレーム認めることの必要性）

- 物の発明を構造又は特性を明記して特定することが、出願時に技術的に不可能であったり、物の特定を要求することが実際的で無い場合の「事情」が存在するなら、PBPクレームを製造方法により製造された物と構造、物性等が同一である物として技範確定しても第三者の利益を不当に害しない。

（まとめ）

- PBPクレームで「発明が明確であること」okといえるのは出願時に前記「事情」があるときに限る。

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・・・(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。

- （あてはめ）基準を原則「製法限定説」とした原審の判断は判決に影響を及ぼす法令違反、差し戻す。

#### 4 私見等

知財高裁判決の判断は、特許法70条の規定から特許請求の範囲に記載の文言を基準とすべきとして、製造方法が記載されているのだから、原則、製造方法そのものも構成要件として(製法限定説で)判断し、例外として真正プロダクトバイプロセスクレーム（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が存在する。）に該当する場合には物同一説としたもの。

最高裁は、シンプルな理由で「物同一説」を採用し、特許法70条の規定の前提として「発明が明確であること」の要件を重視した。最高裁の示した「発明が明確であること」の要件に対する規準、出願時に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、実際的でないという事情の存在すること、この規準も消極的事実の証明を求めるもので、知財高裁が示した真正プロダクトバイプロセスクレームの規準と同様、ハードルの高い証明と思う。PBPクレーム特許を無効にしたい、または権利化阻止したい者にとっては、発明が不明確の主張をしたり、出願時に物を直接その構造又は特性により特定できたことの証明をした後、物としての特許要件が無いことを主張したりすればよくなる、前記証明は一般的には容易と考えるから、現在よい時期かも知れない。

なお、本件特許関連の訴訟は3つ。今回の1.「テバ vs 協和発酵キリン」及び2.「テバ vs 東理」と、無効2008-800055（請求人；協和発酵キリン、被請求人；テバ）の特許維持審決の取消訴訟（係属中）。

#### 5 特許庁の対応

（次ページ）

以上



[ホーム](#) > [制度・手続](#) > [法令・基準](#) > [基準・便覧・ガイドライン](#) > [特許・実用新案](#) > [特許・実用新案審査基準](#) > プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱いについて

## プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱いについて

平成27年6月10日

特許庁

平成27年6月5日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明に係るクレームにその物の製造方法が記載されている場合）に関する最高裁判決（平成24年（受）第1204号、平成24年（受）第2658号）がありました。

これを受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱いは、以下のようになります。

### 1 審査基準について

「特許・実用新案審査基準 第1部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂について検討を開始します。

### 2 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査・審判の取扱いについて

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、現在、本件最高裁判決を受けた取扱いの検討を行っていることから、7月上旬頃までの当面の間、審査・審判において、本件最高裁判決の判示内容に関する判断を行わないこととします。

7月上旬頃を目途に、審査・審判における取扱いの検討結果をお知らせする予定です。

[更新日 2015年6月10日]

### お問い合わせ

#### 審査基準、審査について

特許庁審査第一部調整課審査基準室  
電話：03-3581-1101 内線3112

[お問い合わせフォーム](#)

#### 審判について

特許庁審判部審判課審判企画室  
電話：03-3581-1101 内線5852

[お問い合わせフォーム](#)



特許庁 住所：〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 電話番号：03-3581-1101（代表）

Copyright © Japan Patent office. All Rights Reserved.