



® 平成31年 3 月 13 日(水)

No. 14890 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆プロダクト・バイ・プロセス・クレームに
関する近時の知財高裁の判決(上) …… (1)

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに 関する近時の知財高裁の判決(上)

(知的財産高等裁判所平成29年12月21日判決を題材に)

弁護士法人内田・鯨島法律事務所

弁護士 山口 建章

1 はじめに

いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(以下「PBPクレーム」という。)に関しては、平成27年6月5日に最高裁判所から判決¹が出されている(以下「PBP最高裁判決」という。)。PBP最高裁判決は、「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」すなわちPBPクレーム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または特性等が同一である物として確定されること(いわゆる物同一説)を明らかにした。それにより、発明の要旨認定の場面においては同一の物について

知的財産の内外権利化と権利行使

プライムワークス国際特許事務所

PRIMEWORKS IP Attorneys

【情報・電子】

弁理士 *森下 賢樹
弁理士 *村田 雄祐
弁理士 青木 武司
弁理士 *真家 大樹
弁理士 菅野 茂
弁理士 山本 泰
弁理士 高田 寛人

弁理士 村上 雄一

弁理士 小澤 勝己
弁理士 吉川 太郎

【化学・材料・バイオ】

弁理士 小澤 一郎
弁理士 田中 康夫
弁理士 吉澤 大輔
弁理士 *野田 裕子

【機械・制御】

弁理士 *三木 友由
弁理士 富所 輝観夫
弁理士 月成 俊介
弁理士 吉田 浩久
弁理士 岩井 広
弁理士 中田 洋二
弁理士 吉野 亮平

【通信】

弁理士 *宗田 悟志

【商標】

弁理士 長谷川 綱樹
弁理士 *木村 純平

【法務】

弁理士(顧問) 横井 康真

中国弁理士 張 嵩
米国特許弁理士 クレア ツオップ

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-11-12 グリュック代官山
TEL 03-3461-3687 FAX 03-3461-3688 URL: <http://www.primeworks-ip.com/>

*付記弁理士(侵害訴訟代理権付記)

二重に特許が付与されるおそれが低下し、特許発明の技術的範囲の確定においては物として同一であれば権利が及び特許権者の保護に厚くなる。

もっともPBP最高裁判決は、PBPクレームが許容されるのは「不可能・非実際の事情」が存在するときに限られ、係る事情がないときは明確性要件(特許法36条6項2号)に適合しないとして扱われることを明らかにした。PBPクレームについては例外的にこれを認めるという方針の表れである。PBPクレームは、物の構造や特性を、製造方法の記載によって間接的に表現するものであり、使われ方によって不明確さがある。また、物の構造や特性によって発明を特定するよりも、結果的には権利が及ぶ範囲が広がる可能性もあり、第三者の予測を超えることもある。

2 PBP最高裁判決の射程

PBPクレームについては例外的にこれを認めるという最高裁判所の方向性はよいとしても、その判決が適用される範囲をめぐっては不都合性が指摘されている。PBP最高裁判決は、PBPクレームを「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」と定義した。この定義からすれば、クレームに製造方法を記載すれば、直ちに明確性要件に違反するような広いものにみえる。これにより従来、問題とされてこなかった記載までがPBPクレームとして扱われる可能性が生じており²、製造方法の記載が一切使えないかのような印象を与えている。

PBP最高裁判決は、PBPクレームが原則として明確性要件に違反する理由として、「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・・・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」と述べている(以下「PBP最判の理由付け」という。)。しかしながら、上記のPBPクレームの定義には、第三者の予測可能性を奪わないようなクレームの記載も含まれるものとなっている。

例えば平成27年7月6日付け「プロダクト・パ

イ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」の類型(1-1)に記載されていたボルト・ナットの例が含まれることについては多くの疑問が呈されている。

具体例：

「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器。」

補正例：

「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトが前記凹部と前記凸部とが係合した状態で挿通されており、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器。」

このように、PBP最高裁判決を広く適用すると生じる不都合を避けるため、PBP最判で示された理由付けから、同判決の射程を制限する見解がみられた。例えば岡田吉美教授は「判決の前記部分(筆者注：PBP最判の理由付け部分のこと)を参酌すると、多義的に解釈可能であることが問題となっているのであるから、製法的な記載であって広義には製造方法の記載と捉え得る場合であっても、状態・配置関係等を規定していることが明らかで、一義的に明確に理解できる製法的な記載は、本判決が言うところの製造方法には該当しないというべきであろう。そもそも発明が一義的に明確である場合には、それ以上の制限は課すことはできないはずである」と指摘している³。

このような指摘を受けて、特許庁は、平成28年3月30日付けで行なった特許・実用新案審査ハンドブックの改訂において、次の記載(下線を付した部分)を追加し、これに該当する場合には、明確性要件違反として扱わないこととしている⁴。

1. 基本的な考え方

(1) 審査官は、物の発明についての請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かを、明細書、特許請求の範囲、図面の記載に加え、その発明の属する技術分野における出願時の技