

判決年月日	平成24年1月27日	担当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成21年（行ケ）第10284号		
○ 特許無効審判請求事件におけるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨の認定について、物の構造又は特性により直接的に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しない場合は、その発明の要旨は、クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるとした事例			

（関連条文）特許法29条1項，2項

（要旨）

本件は，被告を特許権者とする特許権（発明の名称「プラバスタチンラクトン及びエビプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム，並びにそれを含む組成物」以下「本件特許」という。）について，原告がその全請求項につき特許無効審判請求をし，これに対し被告は訂正請求をして対抗したところ，特許庁が，訂正を認めた上で請求不成立の審決をしたことから，これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。

本件特許権の特許請求の範囲請求項1（本件発明1）は，物の発明において特許請求の範囲に製造方法が記載されている形式（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム）である。

争点は，①上記訂正の可否，②新規性欠如，③進歩性欠如，④記載要件違反（実施可能要件違反，サポート要件違反）等であるが，特に，プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定方法が問題となった。

本判決は，プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定方法に関し，下記のように判断し，本件特許の要旨認定は，本件特許の請求項1に記載された製造方法によって製造された物に限定されると判示した上，原告が審決時に主張した各引用発明は，製造方法が記載されていないか異なるため，それらによっては，新規性及び進歩性が欠如するとはいえない等として，原告の請求を棄却した。

記

1 本件のような「物の発明」の場合，特許請求の範囲は，物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましいが，物の構造又は特性により直接的に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には，発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした特許法1条等の趣旨に照らして，その物の製造方法によって物を特定することも許され，特許法36条6項2号にも反しないと解される。

そして，そのような事情が存在する場合の発明の要旨の認定は，特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても，製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして，特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，「物」一般に

及ぶと解釈され、確定されることとなる。

ところで、物の発明において、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合、このような形式のクレームは、広く「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と称されることもあるが、前述の観点に照らすならば、上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには、「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ため、製造方法によりこれを行っているとき」（本件では、このようなクレームを、便宜上「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）と、「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に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はいえないとき」（本件では、このようなクレームを、便宜上「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）の２種類があることになる。そして、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の要旨の認定は、「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の要旨の認定は、「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」に限定されると解釈されることになる。

この場合、特許無効審判手続を主宰する審判官としては、発明の対象となる物の構成を、製造方法によることなく、物の構造又は特性により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認めることができたときは真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして扱うが、全証拠によるも上記事情があると認めるに足りないときは、これを不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして扱うべきものと解するのが相当である。

- 2 本件訂正前発明 1 は物の発明に係る特許請求の範囲の記載中に発明の対象となる物の製造方法が付加して記載されているものの、当該発明の対象となる物を、製造方法によることなく、その構造や特性により直接的に特定することが出願時において不可能、困難であるとの事情が存在するとは認められないから、特許無効審判請求における発明の要旨の認定は、特許公報に記載された特許請求の範囲に基づいてその記載どおりに行われるべきである。