

---

研究ノート

---

# プロダクト・バイ・プロセスクレームと 明確性要件

—— 無洗米事件を素材として ——

渚 麻依子

## 1 はじめに

物の発明についての特許請求の範囲は、原則として、当該物の構造または特性で特定される。しかしながら、構造や特性で特定することが不可能、困難、不適切な場合には、物の発明であっても製造方法で特定することが行われてきた<sup>1</sup>。このように、物の発明についての特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているプロダクト・バイ・プロセスクレーム（以下「PBP クレーム」という）をめぐるのは、発明の要旨認定および発明の技術的範囲の確定の場面において、どのようにその解釈を行うべきかについてながら議論が行われてきた。

さて、PBP クレームについては、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決<sup>2</sup>が、その解釈について、発明の要旨認定および発明の技

---

1 平成6年特許法改正前は、クレームには「構成に欠くことのできない事項のみ」しか記載することができなかった。しかし、同改正によって、「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載しなければならないとされたことにより、クレームの書き方がかなり自由化されPBPクレームが許容されるようになった。

2 最判平成27年6月5日民集69巻4号700頁（第1事件：特許発明の技術的範囲の確定について）および同904頁（第2事件：発明の要旨認定について）。

術的範囲の確定の両場面においていわゆる物同一説に立つことを明らかにした。また、この最高裁判決は、従来はそれほど重要視されてこなかった明確性要件（特許法 36 条 6 項 2 号）を用いて PBP クレームを認める範囲を限定することを示した点において大きな議論を呼んだ。

本稿は、そのプラバスタチンナトリウム事件最高裁判決ののち平成 29 年に知財高裁において下された無洗米に関する特許をめぐる判決（以下「本判決」という）<sup>3</sup> について検討を行うものである。この無洗米に関する特許は、そのクレームに PBP クレームを含むものであった。そして、本判決とあわせて、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決、および、その後の下された他の下級審判決についてもふれ、PBP クレームと明確性要件の現在について整理する。

## 2 事案の概要

### 2.1 当事者

本件は、「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」（特許第 4708059 号<sup>4</sup>。以下「本件特許」という。請求項の数 3）の特許権者である原告 X と本件特許の請求項 1 ないし 3 にかかる発明について特許無効審判を請求した被告 Y との間で争われた事案である。

---

3 知財高判平成 29 年 12 月 21 日平成 29 年行（ケ）第 10083 号裁判所ウェブサイト。なお、本判決に関する先行評釈として、田中浩之・ジュリスト 1517 号 8 頁（2018 年）、松本司＝細井大輔・知財ぷりずむ 194 号 68 頁（2018 年）がある。

4 本件特許は、平成 17 年に出願され平成 23 年に特許登録を受けたものである。

## 2.2 事案の流れ

### (1) 本件特許の概要

平成 27 年 9 月 4 日、Y は本件特許に関して無効審判請求<sup>5</sup>を行った。これに対し、平成 28 年 11 月 21 日、X は、本件特許にかかる特許請求の範囲および明細書を訂正する旨の訂正請求（以下「本件訂正」という）を行った。

平成 29 年 3 月 24 日、特許庁は、本件訂正を認めるとともに、本件特許の請求項 1 にかかる発明についての特許を無効とし、請求項 2 および 3 にかかる発明については審判請求不成立とする旨の審決をした（以下「本件審決」という）。

なお、本件訂正後の請求項 1 は以下の通りであった。

#### 【請求項 1】

外から順に、表皮（1）、果皮（2）、種皮（3）、糊粉細胞層（4）と、澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され、該表層部の内側は、前記糊粉細胞層（4）に接して、一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層（5）と、該亜糊粉細胞層（5）の更に深層の、純白色の澱粉細胞層（6）により構成された玄米粒において、前記玄米粒を構成する糊粉細胞層（4）と亜糊粉細胞層（5）と澱粉細胞層（6）の中で、摩擦式精米機により搗精され、表層部から糊粉細胞層（4）までが除去された、該一層の、マルトオリゴ糖類や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層（5）が米粒の表面に露出しており、且つ米粒の 50 % 以上に『胚芽（7）の表面部を削りとられた胚芽（8）』または『舌触りの良くない胚芽（7）の表層部や突出部が削り取られた基底部である胚盤（9）』が残っており、更に無洗米機（21）

---

5 無効 2015-800173 号事件。

にて、前記糊粉細胞層（４）の細胞壁（４'）が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみが分離除去されてなることを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米。

## （２）本件審決の概要

本件審決は、本稿との関係で問題になる請求項１にかかる発明についておおむね以下のように述べている。

まず、請求項１の記載について「『摩擦式精米機により搗精』という方法により（表層部から粉細胞層まで）「除去」し、摩擦式精米機による搗精後に、無洗米機に供給し、『無洗米機（２１）にて』という方法により『肌ヌカ』のみが分離除去されてなる』『旨み成分と栄養成分を保持した無洗米』を特定し、その物の製造方法が記載されているといえる。」とした。

さらに、物の特定が可能であるかについて「搗精された米粒は、『表層部から糊粉細胞層（４）までが除去された、該一層の、マルトオリゴ糖類や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層（５）が米粒の表面に露出しており』と特定されているものの、『摩擦式精米機により搗精され』と更に摩擦式精米機による搗精である旨特定していることから、搗精が摩擦式精米機によるものか否か（例えば研削式精米機によるものや精米機によらない人の手によるもの）によって区別するとともに、搗精が摩擦式精米機によるものと同一の物を特定するものといえる。そして、特許明細書の【００２６】及び【００２７】の記載からすると、当業者にとって、摩擦式精米機ではない研削式精米機による搗精によっては、特許発明１を含む『旨み成分と栄養成分を保持した無洗米』を製造することが簡単ではないといえたとしても、不可能であるとまではいえないし、精米機によらない搗精についても同様である。また、無洗米処理された米粒は、『糊粉細胞層（４）の細胞壁（４'）

が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみを分離除去した』と特定されているものの、『無洗米機（21）にて』として更に無洗米機による処理である旨特定していることから、無洗米処理が無洗米機によるものか否か（例えば洗米機や人の手によるもの）により区別するとともに、無洗米機によるものと同一の物を特定するものといえる。そして、無洗米処理に係る技術常識からして、当業者にとって、無洗米機ではない洗米機や人の手によるものによっては、特許発明 1 を含む『旨み成分と栄養成分を保持した無洗米』を製造することが簡単ではないといえたとしても、不可能であるとまではいえない。そして、請求項 1 全体の記載に係る『摩擦式精米機による搗精後に、無洗米機に供給』する旨の特定により、『摩擦式精米機』による『搗精』を行うこと、及び『無洗米機』による処理が行われることを重複しつつ特定していることになる」とした。

その上で、プラバスタチンナトリウム最判を引用し、「特許明細書及び図面には不可能・非実際の事情について何ら記載がなく、当業者にとって不可能・非実際の事情が明らかであるともいえない。したがって、請求項 1 に係る発明は明確でない」とした。

また、「形式的に『物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合』に該当するとしても、明細書の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮すると『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明らかであるとき』に該当し、第三者の利益が不当に害されることもないことから、特許法第 36 条第 6 項第 2 号との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームには当たらず、明確性要件違反とはならない」という X による主張に対しては、「『摩擦式精米機により搗精され』と『無洗米機（21）にて』の記載により物をその製造方法により区別しているといえるから、『単に状態を示すことにより構造

又は特性を特定しているに過ぎない場合』に相当するとはいえず、『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明らかであるとき』に該当するとはいえない」とした。

そして、本審決は、結論としては、本件特許は、その特許請求の範囲の記載が、特許法 36 条 6 項 2 号に規定する明確性要件を満たさないため無効とされるべきものであるとした。

## 2.3 本件訴訟の提起

本件審決を不服とする X は、上記の本件特許の請求項 1 にかかる部分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。他方、Y は、本件審決のうち本件特許の請求項 2 および 3 にかかる部分の取消しを求める訴訟を提起したが、出訴期間経過を理由に訴えが却下され、確定していた<sup>6</sup>。

## 3 判旨

請求認容。

### I 明確性要件について

「特許法 36 条 6 項 2 号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がどのように規定した趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり、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など第三者の利益が不当に害されることがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする

---

6 知財高判平成 29 年 6 月 6 日平成 29 年（行ケ）第 10103 号。

る発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。」

## II 本件発明の明確性

「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（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）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、又はおよそ実線的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁平成 24 年（受）第 1204 号同 27 年 6 月 5 日第二小法廷判決・民集 69 卷 4 号 700 頁参照）。しかるに、X は、本件特許の出願時において上記『無洗米』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、又はおよそ実線的でないという事情が存在することについて、主張立証しない。

……他方、前記最高裁判決が、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明確性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、又はおよそ実線的でないという事情が存在するときに限られると判示した趣旨は、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が、そのような特許請求の範囲の記載は、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり、権利範囲についての予測

可能性を奪う結果となることから、これを無制約に許すのではなく、前記事情が存するときに限って認めるとした点にある。そうすると、特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。

そこで検討するに、本件訂正後の……特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の『摩擦式精米機により搗精され』という記載は、本件発明に係る無洗米の前段階である前記（略）の構造又は特性を有する精白米を製造する際に摩擦式精米機を用いることを意味するものであり、『無洗米機（21）にて』という記載は、上記精白米から前記（略）の構造又は特性を有する無洗米を製造する際に無洗米機を用いることを意味するものであって、前記（略）のほかに本件発明に係る無洗米の構造又は特性を表すものではないと解するのが相当である。そして、本件発明に係る無洗米とは、玄米粒の表層部から糊粉細胞層までが除去され、亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出し、米粒の50%以上に『胚芽の表面部を削りとられた胚芽』又は『胚盤』が残っており、糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』が分離除去された米であるといえる。

そうすると、請求項1に『摩擦式精米機により搗精され』及び『無洗米機（21）にて』という製造方法が記載されているとしても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかである。よって、請求項1の上記記載が明確性要件に違反するということはいえない。」



## 4 評釈

### 4.1 本判決の意義

本判決は、PBP クレームに関し、プラバスタチンナトリウム最判を受けて明確性要件についての判断を行った事例的意義のある判決である。また、特許庁の審決と裁判所の判決のあいだで判断が分かれた点にも注目すべきであろう。

以下では、まず、本判決を分析するにあたって前提となるプラバスタチンナトリウム事件について整理を行う。そして、プラバスタチンナトリウム最判以降、知財高裁がPBP クレームに関してどのような判決を下しているかを見ていく。

### 4.2 プラバスタチンナトリウム事件

この事件は、「プラバスタチンラクトン及びエピ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」についての特許の特許権者たる原告が、被告が販売等する医薬品の販売等の差止め等を求めた2件の侵害訴訟である。

#### (1) 知財高裁大合議判決<sup>7</sup>

知財高裁は、まず、PBP クレームを、真正PBP クレーム（出願時に物をその構造や特性により直接的に特定することが「不可能」または「困難」であるとの事情があるために製造方法で特定しているクレーム）と不真正PBP クレーム（直接的に特定することが不可能または

---

7 知財高判大合議平成24年1月27日民集69巻4号822頁。この判決は第1事件（技術的範囲の確定について）に関するものである。第2事件（発明の要旨認定）に関しても同様の判断を示している（知財高判平成24年8月9日民集69巻4号1029頁）。

困難であるとの事情が存在するとはいえない場合に製造方法で特定しているクレーム）に分類した。

そして、原則として、物の発明にかかる特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合にはその記載は文言どおりにその製造方法に限定される（製法限定説）<sup>8</sup> が、例外として、真正 PBP クレームについては、物をその構造や特性により直接的に特定することが不可能または困難である場合には物そのものにまで技術的範囲は及ぶとし、いわゆる「物同一説」を採用することを明らかにした。

さらに、立証責任については、真正 PBP クレームに該当すると主張する者が「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」ことの立証を負担すべきであると述べ、もし、これを立証できないときは、裁判所は不真正 PBP クレームであるとして解釈・確定するとした。

## （2）最高裁判決

最高裁は、「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」について、発明の要旨認定の場面と技術的範囲の認定の場面の両方において、PBP クレームの解釈は統一して物同一説によることを明らかにした。その上で、明確性要件との関係について以下のように述べる。

「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発明の要旨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

---

8 すなわち、不真正 PBP クレームの技術的範囲は、当該製造方法により製造されるものに限定されることになる。

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発明の要旨を認定しても、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。

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。」

すなわち、最高裁は、出願時において、当該物をその構造または特性により直接特定することについて不可能・非実際的事情が認められないかぎり PBP クレームは明確性要件に違反し無効となるとしたのである。

### (3) 審査実務の対応

#### (i) プラバスタチン最判直後の対応

プラバスタチンナトリウム最高裁判決がなされた直後においては、特許庁は、この判決の示すところを厳格に運用しようとしていたようであった。このことは、最高裁判決の直後に出された文書にみることができる<sup>9</sup>。具体的には、「物の製造方法が記載されている場合」について、物の製造に関する経時的要素の記載があれば、PBP クレームとして明確性要件の審査対象となるような類型・具体例を示す。そして、PBP クレームが明確性要件をみたすのは、「不可能・非実際の事情」があるときに限定されることを特許庁は明らかにした。

#### (ii) 「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂<sup>10</sup>

しかしながら、この特許庁の対応に対しては、厳しい批判が寄せられた<sup>11</sup>。そして、平成 28 年 3 月 30 日に改定された「特許・実用新案審査ハンドブック」では、その記述は以下のように改められた。

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

---

9 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取り扱いについて」（平成 27 年 7 月 6 日公表）および「特許・実用新案審査ハンドブック」（平成 27 年 9 月 16 日公表）参照。また、PBP クレームに該当する例について、明確性要件違反による拒絶を回避するためのクレームの補正の具体例も示す。

10 「特許・実用新案審査ハンドブック」（平成 28 年 3 月 30 日公表）。

11 とりわけ前掲注（9）のうち「プロダクト・バイ・プロセスクレームに関する当面の審査の取り扱いについて」に記載されていた、いわゆる「ボルト＝ナット事例」はいかにも形式的であるとして批判された。具体的には、「係合するように挿入し、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」は PBP クレームであり認められないが、これを「係合した状態で挿通されており、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」と補正すれば経時的要素がなくなるとしていた。

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術常識も考慮して判断する（以下の類型，具体例に形式的に該当しても，当該技術分野における技術常識に基づいて異なる判断がされる場合があることに留意が必要である）。

特に，「その物の製造方法が記載されている場合」の類型，具体例に形式的に該当したとしても，明細書，特許請求の範囲，及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し，「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」が明らかであるときには，審査官は，「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するとの理由で明確性要件違反とはしない。

すなわち，PBP クレームについて，①不可能・非実際的事情がある場合，のみならず，②上記基準のような要素にかんがみて，その記載から当該物のどのような構造または特性を表しているのかが明らかである場合，にも明確性要件に適合することが示されたのである。

#### 4.3 その後の裁判例の状況

プラバスタチンナトリウム最判の後，PBP クレームと明確性要件について，知財高裁はいくつかの判決を下してきた。以下，それらの判決について概観する<sup>12</sup>。

---

12 これら各判決の位置付けについて，藤井康輔「判批」知財管理 67 巻 9 号 1417 頁（2017 年），鈴木信也「判批」AIPPI62 巻 10 号 943 頁（2017 年），愛知靖之「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈と明確性要件」別冊特許 20 号 33 頁（2018 年）参照。

### (1) 二重瞼形成用テープ事件<sup>13</sup>

この事件で問題となった発明（本件発明 1）は「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材に、粘着剤を塗着することにより構成したことを特徴とする二重瞼形成用テープ」というものであった。特許庁は、この特許に関する無効審判<sup>14</sup>において、「『塗着する』なる特定事項については、（略）で検討した『二重瞼形成』についての記載からみて、本件発明 1 は『テープ状部材』に『粘着剤』が『塗着』された状態のものであれば、二重瞼を形成しうる。『塗着する』という『動作』が、二重瞼の形成に、技術的意義を有するものではない。よって、本件発明 1 は、『プロダクト・バイ・プロセス・クレーム』に当たらない」とした。すなわち、明確性要件違反を理由に本件発明にかかる特許を無効にすることはできないとする審判請求不成立審決を下した。

これに対し、知財高裁は「プロダクト・バイ・プロセス・クレームが発明の明確性との関係で問題とされるのは、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とするならば、その製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であることなどから、第三者の利益が不当に害されることが生じかねないことによるところ、特許請求の範囲の記載を形式的に見ると経時的であることから物の製造方法の記載があるといい得るとしても、当該製造方法による物の構造又は特性等が明細書の記載及び技術常識を加えて判断すれば一義的に明らかである場合には、上記問題は生じないといってよい。そうすると、このよう

---

13 知財高判平成 28 年 9 月 20 日裁判所ウェブサイト。

14 平成 27 年 11 月 4 日無効 2015-800103 号

な場合は、法 36 条 6 項 2 号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームと見る必要はないと思われる」と述べる。そして、本件クレームについては、「本件発明 1 の『…細いテープ状部材に、粘着剤を塗着する』との記載は、細いテープ状部材に形成した後に粘着剤を塗着するという経時的要素を表現したものではなく、単にテープ状部材に粘着剤が塗着された状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎないものと理解するのが相当であり、物の製造方法の記載には当たらないというべき」とし、「本件発明 1 は、法 36 条 6 項 2 号との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームには当たらない」と判示した。

すなわち、問題となっているクレームについて、経時的要素の記述はあるが、物の構造または特性を特定するにすぎず物の製造方法の記載にはあたらないから、法 36 条 6 項 2 号との関係で問題とされるべき PBP クレームにあたらないとした。

## (2) ローソク事件<sup>15</sup>

この事件で問題となった発明の請求項は以下のようなものであった。

### 【請求項 1】

- A：ローソク本体から突出した燃焼芯を有するローソクであって、  
B：該燃焼芯にワックスが被覆され、  
C：かつ該燃焼芯の先端から少なくとも 3mm の先端部に被覆されたワックスを、該燃焼芯の先端部以外の部分に被覆されたワックスの被覆量に対し、ワックスの残存率が 19%～33%となるようこそぎ落とし又は溶融除去することにより  
D：前記燃焼芯を露出させるとともに、

---

15 知財高判平成 28 年 9 月 29 日裁判所ウェブサイト。

E：該燃焼芯の先端部に3秒以内に点火されるよう構成したことを特徴とする

F：ローソク。」

このようにPBPクレームを含む特許に関して無効審判が請求されたが、明確性要件については、無効審判で主張されていなかったため、知財高裁では直接審理の対象とはされていない。しかし、付言として、知財高裁は以下のように述べている。

「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に、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（以下『不可能・非実質的事実』という。）が存在するときに限り、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう明確性要件に適合する旨判示するものである。このように、PBP 最高裁判決が上記事情の主張立証を要としたのは、同判決の判旨によれば、物の発明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は、製造方法の記載が物のどのような構造又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ないことによると解される。そうすると、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、当該製造方法の記載が物の構造又は特性を明確に表しているときは、当該発明の内容をもとより明確に理解することができるのであるから、このような特段の事情がある場合には不可能・非実質的事実の主張立証を要しないと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、本件発明の『該燃焼芯にワックスが被覆され、かつ該燃焼芯の・・・先端部に被覆されたワックスを、該燃焼芯の先端部以外の部分に被覆されたワックスの被覆量に対し、ワックスの残存率が19%～33%となるようこそぎ落とし又は熔融除去す



ることにより前記燃焼芯を露出させる・・・ことを特徴とするローソク』という記載は、その物の製造に関し、経時的要素の記載があるとはいえるものの、ローソクの燃焼芯の先端部の構造につき、ワックスがこそぎ落とされて又は溶融除去されてワックスの残存率が19%ないし33%となった状態であることを示すものにすぎず、仮に上記記載が物の製造方法の記載であると解したとしても、本件発明のローソクの構造又は特性を明確に表しているといえるから、このような特段の事情がある場合には、PBP 最高裁判決にいう不可能・非実際の事情の主張立証を要しないというべきである。」

すなわち、この判決では、経時的要素の記載は状態を示すものにすぎず、仮に製造方法の記載だとしても、構造または特性を明確に表すものであり不可能・非実際の事情の主張立証は不要であるとした。

### （3）内部導光ロール苗事件<sup>16</sup>

この事件で問題となった発明は以下のようなものであった。

#### 「【請求項1】

透光性あるシート・フィルムを、80～100cm 長さの稲育苗箱の巻取り開始縁以外の3方の縁からはみ出させて、稲育苗箱底面に根切りシートとして敷き、その上に籾殻マット等の軽い稲育苗培土代替資材をはめ込み、この表面に綿不織布等を敷いて種籾の芒、棘毛を絡ませて固定し、根上がりを防止して、覆土も極少なくして育苗した、軽量稲苗マットを、根切りシートと一緒に巻いて、細い円筒とした、内部導光ロール苗。

#### 【請求項2】

80～100cm 長さの稲育苗箱にはめ込んだ、成型した籾殻マット等の軽い稲育苗培土代替資材の表面に、綿不織布等を敷いて種籾の芒、

---

16 知財高判平成28年11月8日裁判所ウェブサイト。

棘毛を絡ませて固定し、根上がりを防止し、覆土も極少なくて育苗した、軽量稲苗マットに、透光性あるシート・フィルムを、稲育苗箱の巻取り開始縁以外の3方の縁からはみ出させて被せ一緒に巻いて、細い円筒とした、内部導光ロール苗。」

この出願を特許庁は拒絶したため、出願人は拒絶査定不服審判を請求した。しかし、特許庁は「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、又はおよそ実理的でないという事情（不可能・非実理的事情）が存するとは認められない」ことを理由に明確性要件違反があるとし、審判請求不成立審決が下された。

これに対して、知財高裁はおおむね以下のように述べている。

上記クレームは「形式的にみれば、経時的な要素を記載するものといえ、『物の製造方法の記載』がある、すなわち、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するといえることができそうである」が、（プラバスタチンナトリウム最判の趣旨にかんがみると）「当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明確であれば、あえて特許法36条6項2号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームに当たるとみる必要はない」。本件の各請求項については、「手順を示すことにより、『内部導光ロール苗』の構造、特性を明らかにしたものと理解することが十分に可能である」とし、請求項1については「〈1〉透光性あるシート・フィルムを、80～100cm長さの稲育苗箱の巻取り開始縁以外の3方の縁からはみ出させる、〈2〉これを稲育苗箱底面に根切りシートとして敷く、〈3〉その上に籾殻マット等の軽い稲育苗培土代替資材をはめ込む、〈4〉この表面に綿不織布等を敷いて種籾の芒、棘毛を絡ませて固定し、根上がりを防止して、覆土も極少なくする、〈5〉〈1〉ないし〈4〉のとおり育苗した軽量稲苗マットを、根切りシートと一緒に巻いて、細い円筒とする、という

手順を示すことにより、『内部導光ロール苗』の構造、特性を明らかにしたものと理解することが十分に可能である」とし、また請求項2についても同様の判断を行い、「特許法36条6項2号との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームとみる必要はなく、この点を理由に請求項の記載が明確でない（不可能・非実際の事情がなく、同号の要件を満たさない）とした本件審決の判断は誤りである」とした。

すなわち、この判決において、知財高裁は、本クレームには物の製造方法の記載がありPBPクレームに形式的にはあたりそうだが、経時的要素の記載は手順を示すものであり、構造・特性を明らかにしたものであると捉えている。したがって、36条6項2号との関係で問題とされるべきPBPクレームとみる必要はないとして、特許庁の判断を覆したのである。

#### 4.4 本判決の検討

##### (1) プラバスタチンナトリウム最判に関する議論

プラバスタチンナトリウム最判については、権利範囲についての予測可能性を害し第三者に不利益を及ぼすようなPBPクレームを明確性要件によって淘汰することにあると理解されてきた<sup>17</sup>。また、同判決の調査官解説は、PBPクレームは「基本的には例外的なものに限って認められるものとし、これを認めるべき事情があるか否かは、厳格に考える必要があるものといえる<sup>18</sup>」と述べる。

しかしながら、このように、不可能・非実際の事情が認められないかぎりPBPクレームは明確性要件を欠くとし、PBPクレームをあく

---

17 井関涼子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの取扱い」L&T70号5頁（2016年）、小島立「いわゆる『プロダクト・バイ・プロセス・クレーム』についての一考察」同14頁など。

18 菊池絵理「判解」法曹時報70巻3号337頁（2018年）。

まで例外的なものにとらえるプラバスタチンナトリウム最判に対しては、多くの批判がなされた。その批判は、大きく2点に集約することができる。1つめは、「不可能・非実際的事情」と「権利範囲の予測可能性・第三者の利益」の間に論理的な結びつきはないのではないかという指摘<sup>19</sup>である。もう1つは、「不可能・非実際的事情」と明確性要件がいかなる関係にあるかが判然としない、なぜ明確性要件なのかというものである<sup>20</sup>。それに加えて、今後出願されるものとはともかく、PBPクレームによる既存の特許、すなわち、登録済あるいは出願済の特許の多くが無効になってしまうのかという懸念も表明されていた<sup>21</sup>。

こうした懸念に対しては、経時的要素が含まれ、形式的にはPBPクレームにあたるようなものであっても、権利範囲についての予測可能性を害さないようなクレームである場合には、補正や訂正という手続きコストを出願人や特許権者に課さずに明確性要件を充足すると考えるべきである。つまり、クレームから権利範囲が明らかである場合には、不可能・非実際的事情の判断を行うことなく、明確性要件を充足すると考えてよいのではないかという見解も示されている<sup>22</sup>。実際に、特許庁の反応（具体的には審査ハンドブックの記述）も、経時的要素の記載の有無のみで明確性要件の審査の対象となるかどうかを判

---

19 鈴木将文「判批」民商法雑誌152巻1号54-55頁（2015年）など。

20 吉田広志「判批」平成27年度重要判例解説265頁（2016年）など。また、前田健「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性と訂正の可否—プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決とその後の課題—」AIPPI60巻8号712-713頁（2015年）は、「明確性要件とは、当該クレームからそのクレームの指定する権利の範囲、すなわち、特許発明の技術的範囲ないし発明の要旨が、第三者に明確に伝達されることを確保することをその趣旨とするものである」と指摘する。

21 プラバスタチンナトリウム最判における、千葉勝美裁判官の補足意見や山本庸幸裁判官の意見もこの点を懸念する。また、中山信弘『特許法〔第4版〕』523頁（弘文堂、2019年）など。

22 愛知・前掲注（12）・35頁。

断するとはしないとする方向へと変化した。そうした中で、本判決は、先行する知財高裁の判決に続いて、第三者の利益を不当に害することがない場合には、不可能・非実際的事情の存否を問うことなく、明確性要件違反とはならないという事例を付加した判決であると評価することができよう。

## （2）PBP クレームとプラバスタチンナトリウム最判の射程

しかしながら、プラバスタチンナトリウム最判は PBP クレームについて明確な定義をしていない。そのため、経時的要素の記載のあるものはすべて PBP クレームとして最高裁判決の射程に含まれるとすべきかという問題が生じる<sup>23</sup>。

これに対しては、クレームに製造方法の記載（物の製造に関して経時的要素がある記載等）があっても、当該製造方法が物のどのような構造・特性を表しているか明確である例外的なクレーム（「表見 PBP クレーム」）は、形式的には PBP クレームであるとしても、不可能・非実際的事情が要求される PBP クレームではないとする見解<sup>24</sup>もある。先に挙げた一連の知財高裁判決は、不可能・非実際的事情の立証を待つことなく、明確性要件違反とはしないとした点では一致している。

それでは、表見 PBP クレームは PBP クレームではないと考えるべきであろうか。この点につき、表見 PBP クレームはそもそも PBP

---

23 中山・前掲注（21）523 頁、田中孝一「クレーム解釈」高部眞規子編『最新裁判実務大系 知的財産権訴訟 I』182 頁（青林書院、2018 年）、中山一郎「判批」特許判例百選〔第 5 版〕11 頁（2019 年）など。

24 この「表見クレーム」あるいは「表見的クレーム」という表現について、前田・前掲注（20）716 頁および設楽隆一「PBP 最高裁判決と実務上の諸問題」L&T73 号 41 頁（2016 年）など。前田は表見クレームを「機械・物品の分野でありがちな…クレームドラフティングの練り込みが足りないがゆえに PBP クレームとなってしまう場合」として具体的な例を示す。

クレームそれ自体にあたらないと構成することもできるし、あるいは、表見 PBP クレームは PBP クレームにはあたるが、最高裁判決の射程が及ばず、不可能・非実際の事情の立証を必要としないと構成することもできる。このような分類を行うことを「単なる整理の問題に過ぎない」とする指摘もある<sup>25</sup>が、プラバスタチンナトリウム最判の射程（すなわち、最高裁判決の射程に含まれる PBP クレームはどのようなものか）を検討するという観点からは、考慮の余地があるといえるのではないだろうか。

具体的に、先に紹介した下級審判決の事例で見てみよう。

まず、（ア）二重險形成用テープ事件と（ウ）内部導光ロール苗事件<sup>26</sup>は、「特許法 36 条 6 項 2 号との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームとみる必要はない」と述べている。この判示からは、それぞれのクレームは、そもそも PBP クレームにもあたらないとも読めるし、PBP クレームにあたるがプラバスタチンナトリウム最判の射程外と読むこともできそうである。ただし、（ア）二重險形成用テープ事件においては、そもそも「物の製造方法の記載にはあたらない」とも述べている。

他方、（イ）ローソク事件<sup>27</sup>は、「特段の事情がある場合には不可能・非実際の事情の主張立証を要しない」と述べている。こうした判示からは、PBP クレームではあるが、プラバスタチンナトリウム最判の射程範囲外であるため、不可能・非実際の事情の立証不要というように読めそうである。

それでは、本判決<sup>28</sup>はどのように読むべきであろうか。

---

25 愛知・前掲注（12）44 頁。

26 この二つの判決は、いずれも鶴岡稔彦裁判長によるものである。

27 この判決は、設楽隆一裁判長によるものである。設楽裁判官は、前掲注（24）の論文をはじめとしてプラバスタチンナトリウム最判の射程範囲外となる PBP クレームに関して積極的に議論を展開している。

まず、本判決は、「製造方法の記載にあたる」との認定を行っており、そもそも「物の製造方法の記載にあたらない」とした（ア）の二重鹼形成用テープ事件とは一線を画している。そして、本判決においては、原告が不可能・非実際の事情の主張立証を行っていないにもかかわらず、判決文では明確性要件違反の検討に入っている。その中で、「製造方法の記載がされている場合であっても…当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。」としている。これを素直に読めば、本判決は、PBP クレームの中にもプラバスタチンナトリウム最判の射程外となるものがあるという立場によるものと理解すればよからうか。

### （3）特許庁と裁判所の判断の相違について

既に述べた通り、本件は、特許庁における審決と知財高裁による判決において結論が分かれた事案であった。特許・実用新案審査ハンドブックの記述と本判決の規範部分のそれぞれの表現・記述に着目してみると、両者はほぼ同様のものであるにもかかわらず、結論としての明確性要件に関する判断が分かれてしまっている。この点は注目に値するだろう。

## 5 おわりに

プラバスタチンナトリウム最判は「権利者がどの範囲において独占権を有するのかという予測可能性」という第三者への利益を重視したが、本判決は、権利範囲が一義的に明らかであり第三者の利益を不当

---

28 本判決は、高部眞規子裁判長によるものである。

に害することがなく、その場合にはそもそも不可能・非実際的事情の存否を問う必要がないという事例を追加した。知財高裁は、プラバスタチンナトリウム最判が残した課題についてこたえている最中であるともいえる。しかしながら、出願を行う当事者としての立場からは、実際に出願を行ってみたいことには、あるいは、裁判所で争ってみたいことにはPBPクレームと認められるか否か、明確性要件違反か否かが分からないという不安定な状況が続いている。さらには、「非実際的事情」がどのようなものであるかについてはまだ明らかではなく、今後議論の蓄積や裁判例の登場が望まれるところである。