

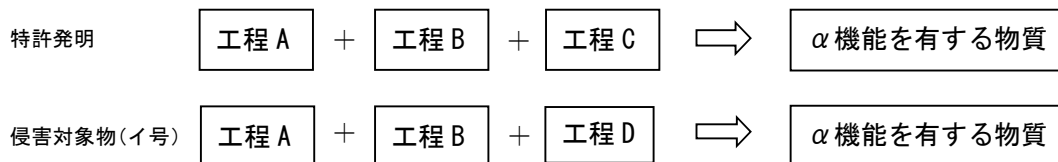
最高裁が「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の  
判断基準を示す

特許業務法人 前田特許事務所  
弁理士 大石憲一



最高裁が、6月5日に「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、PBPクレーム）に関する判断基準を示しました【平成24年（受）第1204号 [侵害判断時の特許発明の技術的範囲の認定について]、平成24年（受）第2658号 [審査段階の特許発明の要旨の認定について]】。

紙面の関係で詳細に説明することができませんが、今回の判決は、7月2日現在、特許庁も審査基準の該当箇所を修正しており、実務上、大きな影響を与える判決です。



PBPクレームは、製造方法によって発明の対象となる「物」を特定するクレームの記載方法として、バイオ系や化学系の分野等で広く記載されている方法です。

PBPクレームのクレーム解釈については、学説上争いがあり、製法によって限定して解釈すべきという「製法限定説」と、物が同じかどうかのみで判断すべきという「物同一説」というのがあります。上の図の事例において、「製法限定説」に立てば、イ号は非侵害ですが、「物同一説」に立てば、イ号は侵害になります。

今回の判決で、最高裁は「物同一説」に立ってクレーム解釈すべきという判断を下しました。すなわち、製法が異なっても、生産された「物」が同じであれば、侵害するということになるのです。

しかし、最高裁は、PBPクレームを認める条件を厳しく限定しています。すなわち、明細書等の記載要件である、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ため「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」という判断基準を示しました。すなわち、この判断基準は、出願時に、物の構造や特性を分析試験等で特定できず、仕方なくPBPクレームにした場合に限定して、特許権として認めるという判断基準です。

現在、権利化されているPBPクレームの特許権についても、権利行使する際には、この判断基準で有効性の判断がなされるため、多くの特許権が、無効になる可能性があると思います。

これからの知財業務において、気を付けるべきは、できるだけPBPクレームで記載するのを避け、どうしても構造や特性で物を特定できないという事情がある場合にのみに、PBPクレームで記載するという方法を取るのが、良いと思います。

以上