

「二重險形成用テープ事件」

判決年月日 平成28年9月20日

事件名 平成27年(行ケ)第10242号 審決取消請求事件

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/086154_hanrei.pdf

担当部 知的財産高等裁判所第3部

【コメント】

- ・ 当事務所のHPでもご紹介しておりますとおり、最判平成27年6月5日・民集69巻4号700頁及び同904頁(以下、両判決を併せて「プラバスタチン事件最高裁判決」といいます。)により、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」(以下「PBPクレーム」といいます。)は、特許発明の技術的範囲の確定及び発明の要旨認定いずれの場面においても、物として構造、特性等が同一である物として確定される(物同一説)こと、及び「PBPクレーム」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、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られることが明らかにされました。
- ・ プラバスタチン事件最高裁判決を受けて、これまで「不可能・非実際の事情」を問うことなく緩やかに許容されてきたPBPクレーム特許が、明確性要件違反であるとして無効とされることを救済するために、特許庁でも、訂正により「物を生産する方法の発明」への変更を認める方向性が示され、当事務所のHPでもご紹介している「定着部材の製造方法事件」(訂正2016-390005号訂正審判事件、平成28年3月15日審決)等、実際にカテゴリー変更を伴う訂正を認める事例があらわれていました。
- ・ しかしながら、そもそものようなクレームが「PBPクレーム」にあたるのかについての判断基準はプラバスタチン事件最高裁判決では示されておらず、明らかではありませんでした。
- ・ この点について、特許庁は、平成27年7月6日付けで、「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扱いについて」を公表し、「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当する場合の例を公表しました。しかしながら、ここでは、類型1-1として、「製造に関して、経時的な要素の記載がある場合」は原則として「PBPクレーム」に該当するとされていたため、「製造に関して経時的な要素の記載がある」というだけで、従来およそ「PBPクレーム」であるとは考えられていなかったようなものについて多数補正命令が出されることとなり、実務上混乱が生じていました。
- ・ このような状況を受けて、特許庁は、平成28年1月27日付けで「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例の追加」を公表し、形式的には経時的要素の記載があると見得る場合でも「特に、物の構造又は特性を特定する用語として、概念が定着しているもの」は、「PBPクレーム」に該当しないとの考えを示しました。
- ・ さらに、特許庁は、平成28年3月30日付けで、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック 関連個所の改訂の背景及び要点」を公表し、「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。」との立場が明確にされ

ました（以下「3月30日付け改訂審査基準」といいます。）。

- ・ 3月30日付け改訂審査基準で示された特許庁の立場については、プラバスタチン最高裁判決が、PBPクレームが明確性要件に違反すると判断した実質的な理由は、物の発明のクレームに製造方法の記載があると、「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」が不明となるためであるところ、クレームに製造方法の記載がある場合であっても、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が、明細書や技術常識から明らかであるときは、「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ことは明らかであって、もともと明確性要件を満たしているのであるから、『不可能・非実質的事情』を要求する理由はない」として、学説からも評価する考えが示されていました（設楽隆一「PBP最高裁判決と実務上の諸問題」〔L&T No. 73/36頁以下〕等）。
- ・ 本判決は、上記のような流れの中で、知財高裁が、形式的にはクレームに経時的要素の記載がある場合でも、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、特許法36条6項2号との関係で問題とすべきPBPクレームと見る必要はないという3月30日付け改訂審査基準と同様の考えをとることを明確に示したものであり、実務上重要な意義を有するものといえます。

【参考裁判例】

- ・ 最判平成27年6月5日・民集69巻4号700頁「プラバスタチン事件最高裁判決1」
- ・ 最判平成27年6月5日・民集69巻4号904頁「プラバスタチン事件最高裁判決2」
- ・ 知財高判平成24年1月27日・判時2144号51頁「プラバスタチン事件大合議判決」
- ・ 東京高判平成9年7月17日・判時1628号101頁「インターフェロン事件」
- ・ 東京高判平成14年6月11日・判時1805号124頁「光ディスク用ポリカーボネート成形材料事件」

【事案の概要】

被告は、発明の名称を「二重脛形成用テープまたは糸及びその製造方法」とする発明についての特許（特許第3277180号、以下「本件特許」という。）を有している。

本件特許の特許請求の範囲【請求項1】の記載は次のとおりである（以下、本件特許の【請求項1】に記載の発明を「本件発明1」という。）。

「【請求項1】 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脛形成用テープ。」

原告らは、本件発明1について無効審判を請求し、進歩性欠如やサポート要件違反の外、「細いテープ状部材に、粘着剤を塗着する」という記載は、「塗着する」という経時的要素を記載したものであるからPBPクレームにあたるが、本件発明1については、「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、又はおよそ実質的でないという事情」は存在しないから、明確性要件に違反すると主張したが、特許

庁は請求不成立審決をした（無効2015-800103号事件，平成27年11月4日審決）。

これに対して，原告らが審決取消訴訟を提起したのが本件である。

【争点】

クレームに経時的記載がある場合のPBPクレーム該当性（他の争点は省略）

【本判決の判断】

「特許を受けようとす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なく，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的常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼす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。

…原告らは，本件発明1に係る「…細いテープ状部材に，粘着剤を塗着する」との記載は「塗着する」という動作を伴う経時的な要素を記載しているものであるから，本件発明1はプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するところ，「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」ことはないから，「発明が明確であること」との要件に適合しない旨主張する。

…本件発明1に係る上記記載は，これを形式的に見ると，確かに経時的な要素を記載するものということもでき，プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると見る余地もないではない。

しかし，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えるとしても，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つてよい。そうすると，このような場合は，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。」

「…ここで，本件明細書の記載を参酌すると，本件明細書には「二重脛形成用テープは，図2に示すように，弾性的に伸縮するX方向に任意長のシート状部材11の表裏前面に粘着剤12を塗着…し，これを多数の切断面Lに沿って細片状に切断することにより，極めて容易に製造することができる。」（甲1の段落【0013】）という態様，すなわち，粘着剤を塗着した後，細いテープ状部材を形成する態様を含めて「図1及び図2に示す実施例では，弾性的に伸縮する細いテープ状部材の表裏両面に粘着剤2を塗着している」（同段落【0014】）と記載されている。また，本件発明1は，「テープ状部材の形成」と「粘着剤の塗着」の先後関係に関わらず，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脛を形成し得ること，すなわちその作用効果を奏し得ることは明らかである。

そうすると，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である。

…したがって、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。」

以 上
〔文責：大住 洋〕