

最判平成27年6月5日（①平成24年（受）第1204号テバ vs
協和発酵キリン，②同第2658号テバ vs 東理）〔プロダクト・バ
イ・プロセス・クレーム事件〕速報

2015/06/19 弁護士 小松陽一郎

【概要】

- 1 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（製造方法によって生産「物」を特定しようとする記載があるクレーム。PBPクレーム）からなる発明について、特許権の効力としての「技術的範囲の確定」や、無効理由等との関係での「発明の要旨の認定」について、そのクレーム部分を無視する（原則）「物同一説」とそのクレーム部分を取り入れる（原則）「製法限定説」があり、判例・学説も分かれていた。
- 2 一般的には、物同一説に立つと、技術的範囲の場面ではその製法による特定部分を考慮しないので、権利の幅は広くなる傾向となる。しかし、発明の要旨認定の場面でも物同一説をとるとその発明の要旨も広くなるので逆に無効理由が認められやすくなる傾向があるといえる。
- 3 知財高裁（大合議）平成24年1月27日判決（特許権侵害差止請求控訴事件）は、原則として、PBPクレームについて、①出願時において物の特定を直接的にその構造又は特性によって特定をすることが不可能又は困難であるとの事情がある場合（真正PBPクレーム）には物同一説をとり、そうでない場合（不真正PBPクレーム）には製法限定説をとるべき、との規範を示した。
また、侵害対象品は技術的範囲に属しないので非侵害であるとしつつ、「念のため」として、発明の要旨認定でも、上記と同じ規範によるべし、とした。
なお、知財高裁平成24年8月9日判決（同じプラバスタチンナトリウム事件）では、上記大合議判決が定立した規範に沿って、発明の要旨を製法限定説にしたがって認定し、無効理由があると判決した。
- 4 これに対し、最高裁平成27年6月5日判決は、①平成24年（受）第1204号事件（大合議事件の上告審）では技術的範囲の確定について、②同第2658号（知財高裁（第一部）平成24年8月9日判決）では発明の要旨の認定について、いずれも、PBPクレームの場合、物同一説をとるべきであり、記載要件としての明確性要件（法36条6項2号）との関係では、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が存在するときのみ明確性要件を満たす

とし、これらの規範と異なる原審には判決に影響を及ぼす明かな法令違反があるとして、破棄差戻しをした。

- 5 物同一説によれば技術的範囲は広がるが、無効理由との関係では、PBPクレームの多くは、明確性要件違反という無効理由が認められることとなる可能性があり、権利行使や出願実務等へ与える影響は相当に大きいと思われる。

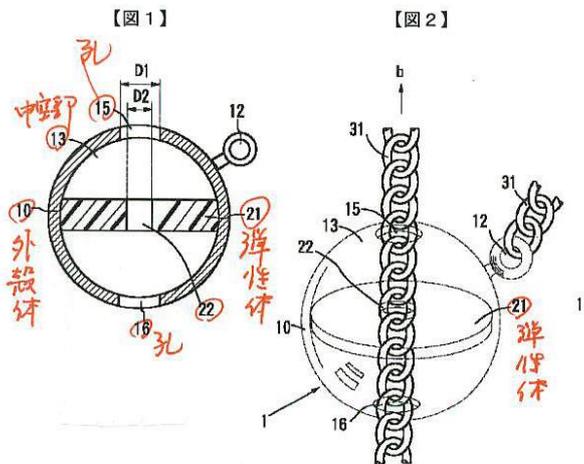
【従来の判例等の流れと最高裁判決の意義】

- 1 知財高判(大合議)平成24年1月27日(プラバスタチンナトリウム事件)までの裁判例の傾向

「物同一説」と「製法限定説」とで判例が分かれていた(厳格な製法限定説の裁判例はなかった)。

[例]

- ① 東京地判平成14年1月28日(金属製ネックレス事件)＝製法限定説
問題の構成要件「F 前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される止め具」について、
「特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて解釈すべきであるから、その解釈に当たって、特段の事情がない限り、…特許請求の範囲の記載を意味のないものとして解釈することはできない。確かに、物の発明において、物の構造及び性質によって、発明の目的となる物を特定することができないため、物の製造方法を付加することによって特定する場合もあり得る。そして、このように、特許請求の範囲に、発明の目的を特定する付加要素として、製造方法が記載されたというような特段の事情が存在する場合には、当該発明の技術的範囲の解釈に当たり、特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定することが、必ずしも相当でない場合もあり得よう。本件についてこれをみると、①本件発明の目的物である止め具は、その製造方法を記載することによらなくとも物として特定することができ、構成要件Fは、本件発明の目的物を特定するために付加されたものとはいえないこと、②本件特許出願に対して、拒絶理由通知を受けて、手続補正により、構成要件Fを追加したこと等の経緯に照らすならば、構成要件Fは、本件発明の技術的範囲につき、正に限定を加えるために記載されたものであることは明らかである。」



その控訴審である東京高判平成14年9月26日（金属製ネックレス事件）
＝物同一説

「構成要件Fが製造方法を特定したかのような限定となっているので、弾性体が、『孔と中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面状の連続体である外殻体（構成要件B）の孔（構成要件C）を通して、当該外殻体の内部に挿入されるものでなければ、本件発明1の構成を充足しないかのように解釈すべきものとも考えられる。しかしながら、構成要件Fを除外して物の発明である本件発明1を特定することができないというのであればともかく、構成要件Fを除外しても本件発明1の物としての構成は特定可能であり、また上記のような前提解釈を採用すべき特段の事情を認めるべき証拠はないので、構成要件Fに係る方法以外の製造方法によらないで製造された物も、他の構成要件のすべてに該当する物であれば、本件発明1に含まれ得るものというべきである。したがって、被告製品の侵害の有無を判断するに当たっては、構成要件Fの充足の有無を除外して考えるべきものである。」

② 最判昭和56年6月30日（長押事件：鴨居の上から被せたり、柱間を渡せたりするように壁に沿って水平に取り付けられる部材）「実用新案法における考案は、物品の形状、構造又は組合せにかかる考案をいうのであって（実用新案法一条、三条参照）、製造方法は考案の構成たりえないものであるから、考案の技術的範囲は物品の形状等において判定すべきものであり、被上告人の長押が本件考案の技術的範囲に属するか否かの判断にあたって製造方法の相違を考慮の中に入れることは許されない」 等

2 大合議判決＝原則製法限定説

【請求項 1】

次の段階：

- a) プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、
 - b) そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、
 - c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
 - d) 当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして
 - e) プラバスタチンナトリウムを単離すること、
- を含んで成る方法によって製造される、プラバスタチンラク톤の混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。（請求項 2～9（従属項）略）

1 審：東京地判平成 14 年 1 月 28 日（非侵害）

- ① 物の発明について、特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合には、「物の発明」であるからといって、製造方法の記載を除外して技術的範囲を解釈すべきではない。
- ② 物の構成を記載して当該物を特定することが困難であって、製造方法によって物を特定せざるを得ないなどの特段の事情があるときは、製造方法の記載を除外して、技術的範囲を解釈することができる。
- ③ 本件特許は、物の特定のために製造方法を記載する必要はないこと、そのような特許請求の範囲の記載となるに至った出願の経緯からすれば、上記特段の事情は認められない。
- ④ 被告製品は工程 a) 要件を充足しないので、特許権侵害とはならない。

大合議判決：製造方法に限定して技術的範囲を理解すべきであり、被告製品は（工程 a）を充足しない&本件特許の請求項 1 は当審で新たに提出された乙 30 発明から容易想到であって、特許法 29 条 2 項、123 条により特許無効審判により無効にされるべき。

「① 特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定について

「ア 特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定について、法 70 条は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」などと定めている。

したがって、特許権侵害を理由とする差止請求又は損害賠償請求が提起された場合にその基礎となる特許発明の技術的範囲を確定するに当たっ

ては、「特許請求の範囲」記載の文言を基準とすべきである。特許請求の範囲に記載される文言は、特許発明の技術的範囲を具体的に画しているものと解すべきであり、仮に、これを否定し、特許請求の範囲として記載されている特定の「文言」が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈することになると、特許公報に記載された「特許請求の範囲」の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり、法的安定性を害する結果となる。そうすると、本件のように「物の発明」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、当該発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべき」

「もつとも、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、法36条6項2号にも反しないと解される。」

「イ 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、…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」（…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」（…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」から、これを区別して検討を加えることとする。

「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、「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、当該発明の技術的範囲は、「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」。

「特許権侵害訴訟における立証責任の分配という観点からいうと、物の発明に係る特許請求の範囲に、製造方法が記載されている場合、その記載

は文言どおりに解釈するのが原則であるから、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると主張する者において「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」ことについての立証を負担すべきであり、もしその立証を尽くすことができないときは、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるものとして、発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載されたとおりに解釈・確定するのが相当である。」

「② 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものかについて

ア 発明の要旨の認定について

法104条の3に係る抗弁の成否を判断する前提となる発明の要旨は、特許無効審判請求手続において特許庁（審判体）が把握すべき請求項の具体的内容と同様に認定されるべきである。…「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている前記プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合の発明の要旨の認定については、前述した特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定方法の場合と同様の理由により、① 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は、その発明の要旨は、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、「物」一般に及ぶと認定されるべきであるが（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）、② 上記①のような事情が存在するといえないときは、その発明の要旨は、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べきである（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）。…上記①のような事情が存在することを認めるに足りないときは、これを上記②の不真正プロダクト・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。」

【参考】同日付け知財高裁（第1部）審決取消請求事件判決

本件と同様に「製法限定説」をとりながらも、無効審判請求不成立審決を維持。

本件判決がこの審決取消請求事件判決と結論を異にしたのは、審決取消訴訟では引用例として提出されていない乙第30号証が、本件訴訟の控訴審で主引例として新たに提出され、これにより進歩性が否定されたことによるもの（最大昭和51年3月10日判決メリヤス編機事件では、審判で提出されなかった新たな公知文献を審決取消訴訟で提出することが原則として認め

られないとされている)。

3 審査基準＝基本的に物同一説

(1) 法36条6項2号(明確性要件)＝第I部第1章2.2.2.4

「(2) 請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合

① 留意が必要な点

(i) 発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切※1 (例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。) であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)。(参考：東京高判平 14.06.11(平成 11(行ケ)437 異議決定取消請求事件「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」))

(ii) 請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合には、通常、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する(第II部第2章1.5.2(3)参照)。そして、製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む請求項であって、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合において、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第II部第2章1.5.5(4)参照)。同様に、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第II部第2章2.7参照)。

(2) 法29条＝新規性・進歩性＝第II部第2章1.5.2(3)

特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法

(3) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)

請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合(筆者注：請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語(発明特定事項)の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。)を

除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する（注）。

したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。

（注）このように解釈する理由は、生産物の構造によってはその生産物を表現することができず、製造方法によってのみ生産物を表現することができる場合（例えば単離されたタンパク質に係る発明等）があり、生産物の構造により特定する場合と製造方法により特定する場合とで区別するのは適切でないからである。したがって、出願人自らの意思で、「専ら A の方法により製造された Z」のように、特定の方法によって製造された物のみ限定しようとしていることが明白な場合であっても、このように解釈する。

(3) ポイント

- ① 審査基準は、基本的に「物同一説」に立っていたが、本判決は原則「製造限定説」
- ② 記載要件との関係では、「製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切」とされていたが、本判決では、「何らかの意味で不適切」は削除され、製造方法による記載があっても最終的に物として解釈される範囲がより限定される可能性が高まったと言える。
- ③ 米国 CAFC 判決は、かつては、製法限定説にたつ判決と物同一性説にたつ判決が存在したが、2009年5月18日大法廷判決(en banc)で、製法限定説にたつ統一見解を示した(Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc. (Fed. Cir. 2009)) (但し、Newman 判事、Lurie 判事の反対意見がある)。

なお、この大法廷判決は、例外（製法が限定されないケース）を認めていない点で、真正プロダクト・バイ・プロセスクレームという例外を認めている本判決と異なる。

また、米国の審査基準§ 2113は、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、プロセスによって限定され定義されているといえども、特許性の判断は、製品自体に基づく。製品の特許性は、製造方法によらない。」(In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985)) とされており、この点でも、米国と異なると思われる。

4 最高裁判決（①事件は、技術的範囲に属しないとし大合議判決の上告，②事件は、無効の抗弁を認めた第一部判決の上告：いずれも破棄差戻し）

(1) 判旨（①事件）

「4 しかしながら、原審の示した上記3(1)の基準は是認することができず、そうすると、それを前提とした上記3(2)の判断も是認することができない。その理由は、次のとおりである。

(1) 願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ（特許法70条1項）、かつ、同法29条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される（最高裁昭和62年（行ツ）第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集第45巻3号123頁参照：筆者注：リパーゼ事件）という役割を有しているものである。

そして、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。

したがって、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であっても、そ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、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。（筆者注：上記「技術的範囲…確定」と判示している部分が、②事件では「発明の要旨…認定」とされている。他の箇所も同じ。）

(2) ところで、特許法36条6項2号（筆者注：明確性要件）によれば、特許請求の範囲の記載は、「発明が明確であること」という要件に適合するものでなければならない。

特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ（特許法1条参照）、同法36条6項2号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは、この目的を踏まえたものであると解することができる。この観点からみると、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するとす

るならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。

すなわち、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特許発明の技術的範囲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はすべきではなく、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特許発明の技術的範囲を確定しても、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。

以上によれば、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。

以上と異なり、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、そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その特許発明の技術的範囲は、原則として、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して確定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

そして、本判決の示すところに従い、本件発明の技術的範囲を確定し、更に本件特許請求の範囲の記載が上記4(2)の事情が存在するものとして「発明が明確であること」という要件に適合し認められるものであるか否か等について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」

(2) 判決の概要

①原則＝P B Pクレームであっても、物の発明の場合は、その技術的範囲は、「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。←知財高裁と原則逆転

②但し、明確性要件が必要←知財高裁は法70条から原則文言どおりクレーム解釈するとしたが、最高裁は審査基準を尊重(但し、知財高裁の「困難」は使用せず「不適切な場合」を除外)

③【千葉判事の補足意見】

- ・技術的範囲と無効の抗弁は統一的に捉えるべし

- ・アメリカはダブルスタンダード

- ・『不可能』とは、出願時に当業者において、発明対象となる物を、その構造又は特性(発明の新規性・進歩性の判断において他とは異なるものであることを示すものとして適切で意味のある特性をいう。)を解析し特定することが、主に技術的な観点から不可能な場合をいい、『およそ実際的でない』とは、出願時に当業者において、どちらかといえば技術的な観点というよりも、およそ特定する作業を行うことが採算的に実際的でない時間や費用が掛かり、そのような特定作業を要求することが、技術の急速な進展と国際規模での競争の激しい特許取得の場面においては余りにも酷であるとされる場合などを想定している。特に、後者については、必ずしも一義的でないため、實際上どのような場合がこれに当たるかは、結局、今後の裁判例の集積により方向性が明確にされていくことになろう。『不適切な場合』という基準は、余りにも価値判断的な要素が強く、内容が明確でないため範囲が広がり過ぎ、また、構造等でさほど困難なく特定できる場合であっても、単に発明の構成を理解しやすくするために製法を記載することまで認める余地を残すこととなり、いずれにしろ、P B Pクレームの概念を認めた趣旨と齟齬しかねない面が生じ、妥当とはいえない」(10～11頁)

- ・「これまで、P B Pクレームの出願時の審査においては、不可能・困難・不適切事情を緩く解してこの点の実質的な審査をしないまま出願を認めてきているが、今後は、審査の段階では、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合には、それがP B Pクレームの出願である点を確認した上で、不可能・非実際的事情の有無については、出願人に主張・立証を促し、それが十分にされない場合には拒絶査定をすることになる。このような事態を避けたいのであれば、物を生産する方法の発明についての特許(特許法2条3項3号)としても出願しておくことで対応することとなる。」(11頁)

- ・「P B Pクレームが認められる事情を本来の趣旨を踏まえて厳格に捉え、

それに当たらず拒絶されるおそれがある場合には、物を生産する方法の特許として出願させるという実務を定着させる方向の後押しとなる解釈を示すもの」（13頁）

・「特許無効審判における訂正の請求（特許法134条の2）や訂正審判の請求（同法126条）等を活用」←これは可能か（物から方法へ）？

【山本判事の意見】

・殆ど反対意見風

・「この多数意見では、以上のような特許法の解釈及び特許実務の運用を根底から覆す結果となる。それが正しい方向であるとするれば特に異論はないが、私には決してそうとは思えない。」（18頁）

・「ほとんどPBPクレームが認められる余地はないのではなからうか」（19頁）

・「PBPクレームを含む特許請求の範囲がある物の特許出願のほとんどは、明確性の要件違反で拒絶されるのではないかと懸念している」（20頁）

・「さらに問題は、これが既存の特許の無効理由になることから、これまで成立したPBPクレームで記述されている多数の特許についても、その無効を争う訴訟が頻発するのではないかと懸念している。」（21頁）

5 その他

- ①元々大合議判決が出てからは、PBPクレームの出願は慎重にといわれてきた。
- ②この事件では、解釈原理について「明確性」で判断しろと判示したが、「不可能」「およそ实际的でない」との立証に成功することは難しい？
そうであるなら、結論は大合議のまま？
- ③山本判事指摘のように、無効審判多発？ PBPクレームの権利行使は慎重に？
- ④PBPクレーム特許の場合も製法特許の場合も、権利行使における立証課題は同じ？
- ⑤独特のユニークな製法特許の場合、製法によって効果が鮮明になる場合と開発へのインセンティブの影響は？
- ⑥原材料だけで攻めるのはなかなか難しいときに、それを使った完成品（実施例も記載）として出願できないか？ Cf. サブコンビネーション・クレーム
- ⑦審査段階の要旨認定と無効審判段階の要旨認定の統一の要否について判断されていない（東海林保「プロダクト・バイ・プロセス・クレームと用途発明」知的財産侵害訴訟実務大系1」337頁）