

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 大合議判決について

小松法律特許事務所

知的財産事例研究会 弁理士・弁護士 藤野 睦子

—知的財産高等裁判所特別部平成24年1月27日判決（平成22年（ネ）第10043号）
知的財産高等裁判所第1部平成24年1月27日判決（平成21年（行ケ）第10284号）—

第1 事案の概要

本件は、発明の名称が「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」である「物の発明」に関する特許権を有する原告（控訴人、以下「X」という。）が、プラバスタチンNa塩錠10mg「KH」を販売等する被告（被控訴人、以下「Y」という。）に対して、特許法100条に基づき被告製品の差止等を求めた事案である。

本件の主要な争点は、本件特許請求の範囲が製造方法（工程a）からe）を含む形式で記載されているところ、(1)本件各発明の技術的範囲の確定（技術的範囲論）、(2)本件発明の要旨の認定（無効論）の各々において、当該製造方法を考慮すべきか、という点にある。

原判決は、上記(1)につき、本件発明の技術的範囲は、当該製造方法によって製造された物に限られると解すべきであり、「a）プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成」する工程を経ずに製造される被告製品は、本件各発明の構成要件を充足せず、技術的範囲に属さないとして、文言侵害を否定した（(2)は判断せず。）。

本判決は、上記(1)、(2)いずれの判断においても、原則、「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・確定されるべきとの立場を示した。その上で、本判決は、被告製品は、請求項1に記載された要件（工程a）を充足せず、かつ、請求項1に係る発明は、控訴審で新たに提出された乙30発明から容易相当であって、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ものと認められるから、控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断した。

なお、本件特許につき、Yが提起した、無効審判請求不成立審決に対する審決取消訴訟についても本判決と同日付で判決がなされたが、こちらは、証拠関係の違いもあり、請求不成立審決が維持されている（知財高裁第1部平成24年1月27日判決（平成21年（行ケ）第10284号）、以下「本

件審取判決」という。)

第2 本件特許と被告製品

1 本件特許

(1) 発明の名称

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

(2) 特許庁等における手続の経緯

平成12(2000)年10月5日 米国出願 (US60/238, 278)

平成13(2001)年10月5日 国際出願 (特願2002-533858)

平成15(2003)年11月20日 手続補正 (請求項55)

【請求項1】 実質的に純粋なプラバスタチンナトリウム。

平成16(2004)年1月29日 手続補正 (請求項70)

平成16(2004)年2月18日 手続補正 (請求項71)

平成16(2004)年3月17日 拒絶理由通知

平成16(2004)年9月24日 手続補正 (不純物の量限定)、意見書
(製法を分割出願 (特願2004-278522) 拒絶・出願取下)

平成17(2005)年4月22日 拒絶査定 (製法記載のない請求項にのみ拒絶理由)

平成17(2005)年7月25日 拒絶査定不服審判
手続補正 (製法記載のない請求項を削除)

平成17(2005)年8月18日 (製法記載のない請求項で分割出願 (特願2005-237299))

平成17(2005)年9月16日 特許査定

平成17(2005)年11月4日 登録 (特許第3737801号)

平成20(2008)年3月27日 無効審判 (無効2008-800055号)

平成21(2009)年8月25日 訂正を認め、請求不成立審決→本件審取訴訟

(3) 特許請求の範囲 (請求項数9)

請求項1に係る発明 (以下「本件発明1」という。) は、以下のとおりである (訂正請求による訂正を括弧内下線で併記する。)。なお、請求項2から9は、いずれも請求項1に従属している。

「【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トンの混入量が0.5重量%未満 (0.2重量%未満) であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満 (0.1重量%未満) であるプラバスタチンナトリウム。」

2 被告製品

被告製品は、プラバスタチンNa塩錠10mg「KH」（旧名称 プラバスタチンNa塩錠10mg「メルク」）である。被告製品における、プラバスタチンラクトンの混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であることには、争いがない¹。

第3 原判決及び本判決の判断

1 原判決（東京地判平成22年3月31日・平成19年（ワ）第35324号）²

(1) 本件各発明の技術的範囲につき、製造方法を考慮すべきかについて

「(1) 本件特許の特許請求の範囲の各請求項は、物の発明について、当該物の製造方法が記載されたもの（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム）である。

ところで、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づき定めなければならない（特許法70条1項）ことから、物の発明について、特許請求の範囲に、当該物の製造方法を記載しなくても物として特定することが可能であるにもかかわらず、あえて物の製造方法が記載されている場合には、当該製造方法の記載を除外して当該特許発明の技術的範囲を解釈することは相当でないと解される。他方で、一定の化学物質等のように、物の構成を特定して具体的に記載することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ない場合があり得ることは、技術上否定できず、そのような場合には、当該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解釈すべき必然性はないと解される。

したがって、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、原則として、「物の発明」であるからといって、特許請求の範囲に記載された当該物の製造方法の記載を除外すべきではなく、当該特許発明の技術的範囲は、当該製造方法によって製造された物に限られると解すべきであって、物の構成を記載して当該物を特定することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ないなどの特段の事情がある場合に限り、当該製造方法とは異なる製造方法により製造されたが物としては同一であると認められる物も、当該特許発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当である。」

「（前記特段の事情があるか否かについて）

ア 物の特定のための要否

・・・本件特許の優先日当時、本件各発明に開示されているプラバスタチンナトリウム自体は、当業者にとって公知の物質・・・そして・・・本件特許の請求項1に記載された「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」という「物」は、当該物の特定のために、その製造方法を記載する必要がないものと認められる（なお、当該物の特定のために、その製造方法を考慮する必要がないことは、当事者間に争いがない。）。

イ 出願経過

・・・本件特許の請求項1は、・・・物質的に特定されており、物の特定のために製造方法

1 原審判決書4頁17行目から20行目

2 原審判決評釈として、愛知靖之「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」速報判例解説 vol. 9知的財産法No. 3, 269頁

を記載する必要がないにもかかわらず、あえて製造方法の記載がされていること、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（特に、出願当初の特許請求の範囲には、製造方法の記載がない物と、製造方法の記載がある物の双方に係る請求項が含まれていたが、製造方法の記載がない請求項について進歩性がないとして拒絶査定を受けたことにより、製造方法の記載がない請求項をすべて削除し、その結果、特許査定を受けるに至っていること。）からすれば、本件特許においては、特許発明の技術的範囲が、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されないとする特段の事情があるとは認められない（むしろ、特許発明の技術的範囲を当該製造方法によって製造された物に限定すべき積極的な事情があるといえることができる。）。

したがって、本件発明 1 の技術的範囲は、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して解釈すべき・・・。」（下線は、執筆者による。以下同様。）

(2) (被告製品の構成要件充足性) について

「被告製品は、原告工程 a) を充足するとは認められないから、その余の点を判断するまでもなく、被告製品は、本件発明 1 の技術的範囲に属するとは認められない。」

2 本件判決（知高判平成24年1月27日・平成22年（ネ）第10043号）

(1) 結 論

「本件特許の請求項 1 はそこに記載されているとおりの製造方法に限定して技術的範囲を理解すべきであり、被告製品は同請求項に記載された要件（工程 a)）を充足せず、かつ、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（以下「法」という。）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ものと認められる（法104条の3）から、原判決と同じく、控訴人の本訴請求は棄却すべき。」

(2) 理 由

「(2) 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、その第1項で「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」とし、その第2項で「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・確定されるべきであって、特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて、他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。

もっとも、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。

そして、そのような事情が存在する場合には、その技術的範囲は、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。

イ　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。前記アで述べた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から、これを区別して検討を加えることとする。

そして、前記アによれば、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ことになる。

また、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。

ウ　本件特許の優先日（平成12年〔2000年〕10月5日）当時、本件発明1に記載されたプラバスタチンナトリウムは、当業者にとって公知の物質であること、また、プラバスタチンラクトン及びエピプラバは、プラバスタチンナトリウムに含まれる不純物であることが認められる。したがって、特許請求の範囲請求項1の記載における「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」の構成は、不純物であるプラバスタチンラクトン及びエピプラバが公知の物質であるプラバスタチンナトリウムに含まれる量を数値限定したものであるから、その構造によって、客観的かつ明確に記載されていると解される。すなわち、特許請求の範囲請求項1に記載された「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」には、その製造方法によらない限り、

物を特定することが不可能又は困難な事情は存在しないと認められる。」

「・・・当審においても、いまだ均等の要件に関し具体的な主張を一切していないから、これ以上の判断は示さないこととする。」

「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

(1) 発明の要旨の認定について

法104条の3は、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」と規定するが、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、上記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。

すなわち、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）。この場合において、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。」

「(2) 本件についての検討

（控訴審係属中の平成23年6月13日の第3回口頭弁論期日において・・・新たに、本件特許の無効理由として、特許法29条1項3号、2項を主張して提出された乙30文献について）乙30発明も、本件発明1で特定される工程a)～工程e)を備えるものであるから、乙30文献に記載された精製方法によって、本件発明1で達成できた純度が達成できないとは考えられず、そのようにして達成された高度に精製されたプラバスタチンナトリウム塩の純度は、本件明細書の実施例と同程度である・・・本件発明1は、乙30発明並びに乙1文献及び技術常識によって、当業者が容易に想到し得た発明であると認められる。」

第4 検討

1 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBPクレーム）について

(1) PBPクレームとは

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。）とは、物の発明につき、少なくともその一部に物の製法記載がある請求項である³。

例えば、「動植物等の材料から特定の方法Aで単離した物質X」、「溶接により鉄製部材Aとニッケル製部材Bを固着してなる二重構造パネル」、「方法Pで製造された、構造式Xで表され

る化学物質」⁴等が挙げられる。

このようなPBPクレームの解釈においては、本来的には（表現可能かどうかは別として）当該「物」としての客観的構成を有するはずの発明について、経時的な要件（製法を特定する記載）が含まれていることをどう解釈すべきかが問題となる。

(2) PBPクレームの解釈が問題となる場面

PBPクレームの解釈は、①特許発明の技術的範囲の解釈（侵害訴訟におけるイ号製品の構成要件充足性）、②発明の要旨認定（審査・審判過程及び侵害訴訟における104条の3の抗弁の新規性・進歩性判断）で問題となる⁵。

単純化した例ではあるが、①被告製品「NaとClからなる白色物質」は、「海水を蒸発させて得た食塩（NaCl）」という特許発明の技術的範囲に含まれるのか、②「NaとClからなる白色物」が公知である場合に、「海水を蒸発させて得た食塩（NaCl）」や「塩酸と水酸化ナトリウムの中和によって得られた食塩（NaCl）」は、製法が知られていなければ、登録要件を充たすのかといった例を挙げることができる。

(3) 物同一説と製法限定説

このようなPBPクレームの解釈につき、大別して、ア）物同一説⁶とイ）製法限定説の立場があるといわれている^{7, 8}。

物同一説は、当該生産方法とは異なる生産方法によって生産されたものも、物として同一である限り技術的範囲に属すると解釈する立場である。この立場は、PBPクレームがあくまでも「物」のクレームであることに忠実であるといえるし、また、後述するとおり、審査実務とも一致する⁹。しかし、何をもって当該「物」と捉えるのか、必ずしも明確ではなく、「物として同一」かどうかの判断も難しいことも多い。例えば、先の食塩の例でいえば、「NaCl」と

3 特許庁審査基準第Ⅱ部第2章1.5.2(3)では、「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請求項」とされている。論者や各事件の当事者の主張によって、若干広狭があり、経時的要素が入っていればPBPクレームとして検討されているものもある。

4 本件審判判決で提出された特許庁長官の意見にも、これらの例が挙げられている（同判決45, 59, 60頁）。なお、「方法Pで製造された、構造式Xで表される化学物質」は、「請求項に記載された製造方法が生産物の構造に影響を及ぼさない例」として挙げられている。一見、構造自体に影響がなくても、「公知の方法で製造された物」と「物」としての特性が異なる化学物質（特定できない何かが変化している物）は、別論であろう。

5 本件原判決を踏まえ、技術的範囲と発明の要旨との関係及びPBPクレームの解釈手法を論ずるものとして、伊原友己「侵害訴訟における技術的範囲と発明の要旨の不一致—主としてプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する雑感—」知財ふりずむVol. 8No. 96, 2010年9月、1頁

6 同一説を正当として論ずるものとして、岡田吉美、道祖土親吾「プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての考察」特許2011, Vol. 64 No. 15, 86頁

7 嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について」知的財産法の理論と実務1、新日本法規出版、平成19年6月、138頁

8 吉田広志知「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲(1)」知的財産法政策学研究Vol. 12, 2006、241頁

9 審査基準第1章2.2.2.4等参照。また、物を生産する方法の発明の実施行為に「その方法により生産した物」の使用が含まれることからすれば（法2条3項3号）、製法クレームとPBPクレームの両方を有する特許出願を行う意味があるのは物同一説が前提である。

捉えれば、いずれも物として同一といえるが、「海水を蒸発させて得た白色物質」と「塩酸と水酸化ナトリウムの中和によって得られた白色物質」は、物として同一であろうか^{10,11}。また、物の構成としての特定が困難であるからこそ、製法により特定していることや、請求項では製法要件も上位概念化することなどからすると、当該製法で得られる「物」の外縁が不明確となるは否めない。

これに対して、製法限定説は、当該生産方法によって生産されたものしか技術的範囲に属さないとする。従って、クレーム記載の製法を実施していなければ、原則、技術的範囲から外れるので、クレームの公示機能の観点からは好ましく、第三者の予測可能性に資する。しかし「物」のクレームであることとは齟齬し（本来、来歴がどうであれ、当該「物」の発明としての構成が特定されるべきものである。）、現在の審査実務とも異なる。また、「物」として客観的に特定することが困難であるために製法で特定したような場合にも、当該製法に権利範囲が限定されてしまい、保護として不十分な場合がある。

上記2説の他、折衷的な考え方もある。例えば、物同一説をとりつつも、出願経過において公知技術との差異として当該製法を主張したような場合は、技術的範囲を当該製造方法に限定して解釈する、又は、製法限定説をとりつつも、製法によらなければ当該物を特定できないような場合には、製法に限定せずに解釈する等である。

(4) 審査基準

以下に抜粋するとおり、過去の判決や、日欧米三極の調和の観点も踏まえ、審査基準は、基本的に「物同一説」をとっている。少なくとも審査段階における発明の要旨認定は、「物同一説」にたって実務の運用がなされてきた¹²。

〔第1章2.2.2.4 36条6項2号関連〕

(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¹³（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い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、

10 本判決は、本件発明1と被告製品の「物としての同一性は充足される」という前提で判断しているようである（本判決書55頁12から16行目）。

11 解決課題との関係で意味のある構成が共通していれば、「物として同一」と捉えるということではないのとは異なる。と考える。

12 三極特許庁の扱いにつき、本審取判決57, 58頁。

13 本判決では、この「何らかの意味で不適切」が削除されたため、PBPクレームにおいて、「物」として解釈される範囲がより限定されたとも考えられる。

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)。

[第Ⅱ部第2章(新規性・進歩性)1.5.2(3)]

1.5.2 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¹⁴。

2 これまでの判決例

(1) 全体

末尾一覧表に示すとおり、「プロダクト・バイ・プロセス」的クレームが対象となった事件において、物同一説に立つ裁判例が多数である。但し、今回、調べた限りにおいて、製法が異なることが明らかな被疑侵害品に対して、物同一説を前提に、構成要件充足性を認めた裁判例は見当たらなかった。

また、「物」を描写する上で、経時的に(製法に引きずられた表現で)記載されている請求項も散見される(物質特許に限られず、「物の構造」の特許でも見られる)。そのような場合、製法限定だ、物同一だという議論をするまでもなく、「物」の構造を説明するなかで表現上経時的になろうとも、明細書の記載全体から、何が当該発明の構成要件かを把握して判断している¹⁵。プロダクト・バイ・プロセス・クレームを特別視するのではなく、第一にクレーム(70条1項)、そして、明細書及び図面を参酌し(70条2項)、クレーム解釈をするというのはごく自然な姿勢であろう。

(2) 物同一説にたつ裁判例(折衷説含む)

ア 最判昭和56年6月30日民集35巻4号848頁〔長押事件〕

「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つて(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

14 「(注) このように解釈する理由は、…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、…特定の方法によって製造された物のみに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。」とされている。

15 例えば、知財高判平成21年3月11日(装飾印鑑事件)「該筒体内に注入された透明な合成樹脂からなる芯材」

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ものというべきである」

イ 最判平成10年11月10日〔衿腰に切替えのある衿事件〕（上告審）

「物の発明における特許請求の範囲に当該物の形状を特定するための作図法が記載されている場合には、右作図法により得られる形状と同一の形状を具備することが特許発明の技術的範囲に属するための要件となるのであり、右作図法に基づいて製造されていることが要件となるものではない」

（構成要件非充足という結論は、原審である広島高判平成10年4月24日と同じであるが、原審が「本件特許権は本件作図法によって得られるものに限定される」とした点については、わざわざ上記のとおり判示した。）

ウ 東京高判平成14年6月11日〔ポリカーボネート成形材料事件〕

「本件訂正発明が物の発明である以上、本件製法要件は、物の製造方法の特許発明の要件として規定されたものではなく、光ディスク用ポリカーボネート成形材料という物の構成を特定するために規定されたものという以上の意味は有し得ない。そうである以上、本件訂正発明の特許要件を考えるに当たっては、本件製法要件についても、果たしてそれが本件訂正発明の対象である物の構成を特定した要件としてどのような意味を有するかを検討する必要があるものの、物の製造方法自体としてその特許性を検討する必要はない。発明の対象を、物を製造する方法としないで物自体として特許を得ようとする者は、本来なら、発明の対象となる物の構成を直接的に特定すべきなのであり、それにもかかわらず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは、発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、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（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い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に、例外的に合理性が認められるがゆえである、というべきであるから、このような発明についてその特許要件となる新規性あるいは進歩性を判断する場合においては、当該製法要件については、発明の対象となる物の構成を特定するための要件として、どのような意味を有するかという観点から検討して、これを判断する必要があるものの、それ以上に、その製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等を検討する必要はないのである。」

エ 東京地判平成10年9月11日〔ポリエチレン延伸フィラメント事件〕

「一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定された物であっても、対象とされる物が特許を受けることができる物である場合には、特許の対象を、当該製造方法によって製造された物に限定して解釈する必然性はなく、これと製造方法は異なるが物としては同一であるものも含まれると解することができる。

また、本件発明の特許請求の範囲は、「得られうる」という文言であるから、文言から、本件特許の対象が、構成要件（一）の製法によって製造された物に限定されるということはいできない。」

「被告製品が構成要件（一）を充足すると認められるためには、被告製品が、構成要件（一）の製法によって特定される物と、物としての同一性があることが認められる必要があり、そのためには、（1）被告製品が構成要件（一）の製法によって現に製造されている事実が認め

られるか、又は、(2) 構成要件 (一) の製法によって特定される物の構造若しくは特性が明らかにされた上で、被告製品が右と同一の構造若しくは特性を有することが認められる必要がある。そして、ここでいう構造又は特性とは、本件発明の特許請求の範囲に示された原料となるポリエチレンの重量平均分子量、断面積が実質的に均一なポリエチレン延伸フィラメントであること、特許請求の範囲に示された右フィラメントの引張強度及び弾性率というような、本件特許の優先権主張日前に公知であった構造又は特性でないことは、既に判示したところから明らかである。」

オ 東京地判平成12年9月29日〔単クローン性抗CEA抗体3事件〕¹⁶

「一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定された物であっても、特許の対象は飽くまで製造方法によって特定された物であるから、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈する必然性はない。しかし、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得るというべきである。」

(一般論としては、上記のとおり判示し、当該事案としては、製法に限定すべき事情あり、とした。)

(3) 製法限定説にたつ裁判例 (折衷説含む)¹⁷

ア 東京地判平成4年3月27日〔おにぎり事件〕

「原告は、本件明細書の実用新案登録請求の範囲の「配合の上」という経時的表現は、「若干量のサラダオイルが配合された飯」という形状、構造を表現するために、その製作工程、実現方法を記載したものにすぎず、いわゆる「方法の記載」であって、権利範囲を確定するに際しては除外されるべきものである旨主張するが、本件考案は、右認定のとおり、おにぎりの材料として、米に若干量のサラダオイルを配合したのちこれを炊き上げた飯であることを必須の構成要件としているのであって、本件考案にいう「米に純度の高い若干量のサラダオイルを配合の上炊き上げた飯」とは、おにぎりの材料である飯の形状、構造を右のとおりのものにしたものと解すべきである。」

イ 東京地判平成14年1月28日〔金属ネックレス (止め具) 事件〕一審

「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、明細書の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・・・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。したがって、本件発明の技術的範囲は、構成要件Fに記載された方法

16 製法限定すべき事情はないとするものとして、三枝英二「プロダクト・バイ・プロセス クレーム 特許の技術的範囲—単クローン性抗体事件—」知財管理Vol. 51 No. 7, 2001, 1075頁

17 既述のとおり、本件原審も製法限定説にたつ。

によって製造された物に限定されるというべきである」

(本判決は、原則、製法限定とし、特段の事情があれば物同一という一般論を示し、当該事案としては、製法限定とした。なお、控訴審は物同一説にたったが、文言侵害・均等侵害ともに否定した。)

3 米国の判決¹⁸

米国CAFC判決には、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))、Newman判事、Lurie判事の反対意見が示されている。)

上記大法廷判決は、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た本判決と異なる。

また、前記したとおり、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))とされている。すなわち、審査段階では、物同一説を採用している。

この点、本件判決は、発明の要旨認定も、技術的範囲の解釈と同様、原則、製造法限定説に基づくと明言している点で、米国の判例とは、異なる。

4 本判決について

(1) 意義

6件目となる知財高裁大合議判決により、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について、従来、侵害訴訟で判決が分かれていたところ(物同一説が優勢であったところ¹⁹)、原則、「製法限定説」によることを明らかにした。

また、本判決は、技術的範囲論で製法限定説により構成要件非充足の判断をした上で、原審では判断していなかった104条の3の抗弁も判断し、発明の要旨認定でも同様に、原則、「製法限定説」を採ることを明確にし、特許庁の現在の審査基準と異なる判断基準を示した²⁰。

本判決は、「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」(＝真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)には、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」一般に及ぶと解釈され、確定されとし、一応の例外を認めたものの、「不可能又は困難」の立証を権利者側に課して

18 板井典子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲の解釈についての考察—最近の日米の判決例に基づいて—」知財管理Vol. 60 No. 12, 2010, 1933頁

19 原則製法限定説をとった判決は、東京地判平成4年3月27日(おにぎり事件)、東京地判平成14年1月28日(金属製ネックレス(止め具)事件(一審)、控訴審は物同一説)、本件判決の原審、平成23年10月20日(梨地成形用金型事件)程度であり限られていた。

20 「プラマスチンラクトンの混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラマスチンナトリウム」と、「工程a)～e)により製造されたプラマスチンラクトンの混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラマスチンナトリウム」とが「物」として異なるという前提にたって、非侵害との結論を導くことも可能であると考えるが、本判決は、端的に被告の製造方法に工程a)が含まれていないことをもって構成要件非充足としたように思われる。

いる。どのような立証を尽くせば、「不可能又は困難であるとの事情」が認定されるのかについては、今後の裁判例の蓄積を待つしかないが、文字通り「不可能又は困難である」との立証が必要だとすると、そのハードルはかなり高いと言わざるを得ない。

本件事案の判断としては、上記事情が存在せず（＝不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）、発明の技術的範囲記載の製造方法に限定して解釈すべきと判断されている。

(2) 技術的範囲の解釈について

ア 本件事案についていえば、明細書の記載や出願経過において、当該特定の製法を採用したことで、新規な高純度のプラバスタチンナトリウムが得られた旨が繰り返し強調されており、不純物の数値限定による新たな効果は明細書等に記載されていない。このような出願経過等に照らせば、本件発明は、高純度プラバスタチンナトリウムを得ること自体が課題で、製法が課題解決手段であると把握される。従って、技術的範囲を当該製法によって得られた特定のプラバスタチンナトリウムであると解釈したことは、自然な解釈と思われる。

また、一般論として、PBPクレームの多くは、「物」が全く新規の物質で構造が不明であるといったことはまれで、物質自体は公知のもので、製法を変更したことによって何らかの効果を達成したと主張し、登録されることが多い実情からすれば、製法限定を原則としても、物同一説にたち出願経過等を踏まえて判断することと、さほど結論は変わらないように思われる。そうすると、クレームの公示機能、第三者の予測可能性、出願人が自ら選択して製法を入れたこと等を重視して、製法限定説を原則に据えるというのも一つであろう。

また、このような判断が出た背景の一つには、分析技術の発展等により、近年では客観的な特定が可能になった分野も多いとの認識があるのかもしれない²¹。

イ ただ、第三者の予測可能性の点は、物同一説にたっても、当該クレームの物と、被疑侵害品が「物として同一」であることの証明は、権利者側が負うところ、実際には、何をもって「物として同一」と捉えるかによって²²、その証明が困難な場合があり、必ずしも権利者側にのみ有利という運用ではなく²³、「物」自体の解釈によって適切な技術的範囲を画することも可能だったのではないかと²⁴とも思われる。

ウ 本判決のいう「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」の立証は、不可能の立証を強いる点、クレーム自体の解釈ではなく外の事情の立証を課す点で、運用によっては事実上真正PBPクレームを認める余地がなく

21 前記米国CAFC判決多数意見は、「発明された物の構造がよく知られていないか、分析不可能な程度に複雑であるために物の特定が困難である場合についての懸念は（高度化した分析技術により）現実にはもはや存在しない。」と述べている。

22 物として同一といっても、本件でいえば、「プラバスタチンラクトンの混入量が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」であることを証明すればよいのか、工程a)～e)により得られた「プラバスタチンラクトンの混入量が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」との「物」として同一の立証が必要なのか。研究会でも、そもそも、その前提の捉え方が異なる意見が出された。後者なら何をもって同一性を証明するか困難な面がある。

23 大阪地判平成13年12月4日（変速用歯車事件）

24 東京高判平成13年1月31日（酸性糖タンパク質事件）

25 これまでも製法が異なる「物」に権利を及ぼした例はないことからすれば（単に構成の記載が経時的表現となっていた例は除く）、実際の違いはさほど大きくないだろう。

なり²⁵、平成6年改正以降の流れとは一線を画す。分析機器の高度化によって特定不可能な場合がほとんど想定しがたいのではないかという指摘に対しては、各分析機器には「検出限界」が存在する以上、特定できない「物」もまだ残されているといえる。例えば、製法Aによる組成物Xと、製法Bによる組成物Xで、実は、製法Bによる組成物X中に、ある物質Yが分析装置の検出限界以下のごくわずかの鼻薬程度（0.01 $\mu\text{g/L}$ ）の濃度で存在し、効果が発揮されているような場合、物質Yを0.01 $\mu\text{g/L}$ 程度含む組成物Xという特定は困難である²⁶。

また、例えば、結晶構造をもたない物質の構造解析等に用いられるXAFS（X線吸収微細構造）による測定は、スプリング8に委託すれば1時間9万円程度²⁷で、測定可能なようだが、個人発明家でも、こういった測定で特定可能であれば、不可能又は困難に該当しないということになるだろうか。

真正PBPクレームに該当すると言い切れるものがなかなか見当たらなかったが、例えば、以下のような生ものの場合はどうだろうか²⁸（参照特許第2607204号）。

【請求項1】殻付き又は殻を除いたエビ、かに等の甲殻類、いか、たこを、pH10～13のアルカリ性水溶液により処理することにより、カロチノイド系色素を赤色に発色させた生状態の甲殻類、いか、たこ。

(3) 発明の要旨認定

本判決の104条の3についての判断及び本件審取判決における判断において、発明の要旨認定においても、製法限定説にたった判断基準を用いることが明らかにされた。

本件侵害訴訟では、新たに提出された乙30に本件発明の各工程に該当する工程の記載があったため、いずれの立場をとるとしても、無効とされる事案であったといえる。

むしろ、本件審取訴訟において、無効審判請求不成立審決を維持（特許を維持）したことが注目される（乙30は未提出。）。すなわち、本件審取訴訟では、甲2として、プラバスタチンナトリウム製品の仕様書及び分析結果証明書面が提出され、甲2発明が「プラバスタチンラクトンの混入量が0.03重量%であり、エビプラバの混入量が0.11重量%であるプラバスタチンナトリウム」であると認定した上で、本件発明1との相違点は、①本件発明1の「エビプラバの混入量が0.1重量%未満」であるのに対し、甲2発明の「エビプラバの混入量が0.11重量%」であること、②本件訂正発明1は、塩析結晶化法等により製造されたものであるのに対し、甲2発明は製法が明らかでない点であるとして、新規性及び進歩性を認めた（甲2の公知性を否定したにもかかわらず、わざわざ念のためとして甲2との対比を行っている。）。

「物」としての相違点は、わずかに、「エビプラバの混入量が0.1重量%未満か、0.11重量%か」に過ぎない。結局、本件発明1は、甲2等に製法が記載されていないことが決め手となり、特許が維持された。これは、明らかに、これまでの発明要旨認定手法とは異なる。特許庁長官の意見でも、繰り返し、「審査基準では、PBPクレームは、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解して、新規性、進歩性の審査を行うこととなって」いることが強調されて

26 しかし、そもそも検出できないので、困難であることの証明は不可能であろう。

27 http://www.spring8.or.jp/ja/users/procedures/fees_time/

28 発色状態の生の甲殻類等を分析機器で測定してパラメータで規定する、特定の処理後に検出できる物質で規定する等によって、処理方法を規定しなくても当該状態を特定することが可能のように思われる。

おり、製造方法の限定の有無によって異なる判断をした本件特許出願の審査について、「製造方法の限定がされていることのみをもってその請求項に係る発明の新規性ないし進歩性を肯定した本件特許に係る審査は、少なくとも審査基準に沿うものではない。」とわざわざ指摘しているほどである²⁹。本研究会でも、製法限定のある・なしに関わらず、両方特許するか、又は両方拒絶するかどちらかとすべきであろう、との声が聞かれた。

本件審取判決は、これを特許維持したのであって、その判断をみると、これまでの審査実務・下級審判決とは異なり、文字通り、製法限定説に踏み込んだものと思われる。製法発明ならともかく、物の発明としてみれば、審取訴訟の証拠関係においても、本件発明の進歩性は否定されてもよかったのではないかと料する³⁰。

(4) 均等の余地

本件では、均等につき具体的主張はなされなかったようである。本件特許出願の出願経緯からすれば、高純度プラバスタチンナトリウムを得る製法部分に特徴があると考えられるが、被告製法に、本件発明の製法と異なる部分があったとしても、それだけで直ちに均等が否定されるわけではないと料する。請求項の製法部分と対象品の各製造工程とを具体的に比較し、その具合的相違点がいわゆる均等の要件を充たすのであれば、均等が成立する余地はあろう。

第5 侵害訴訟と審決取消訴訟の結論の違いについて

第4で記載したとおり、本件判決では、104条の3の抗弁の判断において、発明の要旨認定も前記技術的範囲の解釈と同様に、「製法限定説」によるべきとしたうえで、本件事案の判断としては、乙30発明並びに乙1文献及び技術常識から容易に発明できたもので、法29条2項に違反し、無効にされるべきものであるとした。他方、本件審取判決は、本件判決と同様に「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した。

本件判決がこの審取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（なお、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。）。

このように侵害訴訟と審決取消訴訟で少なくとも形式的には結論を異にし、紛争の一回的解決とならないことにつき、例えば、知財高裁平成17年10月6日（平成17年行（ケ）第10366）等では、当事者間の合意をとりつけた上で、特許庁で審理判断されなかった相違点について判断することとし、審決を取り消すなどしている。104条の3の導入、裁判所の審理体制の充実、平成23年改正など上記大法廷判決をどこまで維持すべきかについても更に議論の余地があると指摘されているところである^{31, 32, 33}。

以上

29 本件審取判決52頁

30 ただ、製法として進歩性を認められる以上、結局、当該製法による生産された物にも権利が及ぶことからすれば、製法限定のある物の発明として特許性を認めても大差がないとも考えられる。

31 塩月秀平「審決取消訴訟における審理の範囲」パテント2011, Vol. 64, No. 15, 120頁

32 塚原朋一「審決取消訴訟の審理の範囲」金融商事判例No. 1236, 2006年3月増刊号, 100頁

33 牧野利秋「知財裁判・・・勇にして仁なる解決を求めて」Law & Technology, No.54, 2012/1, 1頁

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム関連判決一覧

No.	裁判所	判決日	事件名	種類	主文	クレーム解釈	結論
1	最判	S56.6.30	長押事件	侵害	棄却	物同一	構成要件非充足
2	東京地判	H4.3.27	おにぎり事件	侵害	棄却	製法限定 (経時考慮)	構成要件非充足 (間接侵害否定)
3	東京地判	H5.5.28	シリコン単結晶引上用石英ガラスルツボ	侵害	棄却	不明(異否争いなし)	構成要件充足
4	東京地判	H6.3.25	インターフェロン事件(一審)	侵害	棄却	(ヒト白血球インターフェロンの意義)	構成要件非充足 均等否定
5	東京高判	H9.7.17	インターフェロン事件(控訴審)	侵害	棄却	物同一(事情があれば製法限定)	構成要件非充足 均等否定
6	名古屋地判	H10.3.18	シャッタの自動開閉システム事件	侵害	認容	(経時的記載)	構成要件充足
7	広島高判	H10.4.24	衿腰に切替えのある衿事件(控訴審)	侵害	棄却	製法限定	構成要件非充足
8	東京地判	H10.9.11	ポリエチレン延伸フィラメント事件	侵害	棄却	物同一	構成要件非充足
9	最判	H10.11.10	衿腰に切替えのある衿事件(上告審)	侵害	棄却	物同一	構成要件非充足
10	東京地判	H11.9.30	酸性糖タンパク質事件(一審) エリスロポエチン	侵害	棄却	物同一	構成要件非充足
11	東京高判	H12.7.4	「磁気信号記録用の金属粉事件	審取	認容	物同一	無効
12	東京地判	H12.9.29	単クローン性抗CEA抗体3事件(vs和光純薬)	侵害	棄却	原則物同一 (本件は製法限定)	構成要件非充足
13	東京地判	H12.9.29	単クローン性抗CEA抗体3事件(vsタ「イナボット」)	侵害	棄却	原則物同一(本件は製法限定)	構成要件非充足
14	東京高判	H13.1.31	酸性糖タンパク質事件(控訴審)	侵害	棄却	物同一	構成要件非充足
15	東京地判	H13.2.27	単クローン性抗CEA抗体3事件(vs東ソー)	侵害	棄却	原則物同一(本件は製法限定)	構成要件非充足
16	大阪地判	H13.12.4	変速用歯車事件	侵害	棄却	物同一	構成要件非充足
17	東京地判	H14.1.28	金属製ネックレス(止め具)事件(一審)	侵害	棄却	製法限定(特段の事情があれば物同一)	構成要件非充足 均等も否定
18	東京高判	H14.6.11	ポリカーボネート成形材料事件(訂正)	審取	棄却	物同一	訂正認めず
19	東京高判	H14.6.11	ポリカーボネート成形材料事件(異議)	決定取消	棄却	物同一	特許取消維持
20	東京高判	H14.9.26	金属製ネックレス(止め具)事件(控訴審)	侵害	棄却	物同一	構成要件非充足 均等も否定
21	東京地判	H15.9.4	ワムシ餌料事件	侵害	棄却	物同一	権利濫用
22	東京高判	H16.2.12	架橋性ポリエチレン組成物及び電線、ケーブル	審取	棄却	物同一	訂正認めず
23	東京高判	H16.7.29	着色剤事件	審取	認容	物同一	無効
24	東京高判	H16.9.28	味噌枝豆事件	審取	棄却	物同一(製法部分に意味なし)	無効維持
25	東京高判	H17.3.30	線状低密度ポリエチレン系複合フィルム事件	決定取消	棄却	(製法的記載)	記載不備
26	東京地判	H17.4.8	水晶振動子及びその製造方法	侵害	認容	(製法的記載)	構成要件充足
27	知財高判	H18.6.26	プラバスタチンナトリウム事件(三共(株)vsテバ)	審取	棄却	物同一(当事者争いなし)	無効維持
28	知財高判	H18.12.7	スピーカー用振動板事件	審取	棄却	物同一	権利維持
29	大阪地判	H19.2.8	装飾印鑑事件(一審)(不競2条1項14号)	侵害	認容	(介挿入、注入の用語の解釈)	構成要件非充足
30	知財高判	H19.9.20	ホログラフィック・グレーティング事件	審取 (拒否不服)	棄却	物同一	補正却下
31	知財高判	H20.11.28	船底塗料用防汚剤事件	審取	棄却	(製法的記載)	権利維持
32	知財高判	H21.3.11	装飾印鑑事件(控訴審)(不競2条1項14号)	侵害	棄却	物同一(注入)	構成要件充足
33	東京地判	H22.3.31	プラバスタチンナトリウム事件(一審)	侵害	棄却	原則製法限定	構成要件非充足
34	大阪地判	H23.3.24	ローレル歯ブラシ事件(不競2条1項14号)	侵害	認容	本来的に物同一(審査過程考慮 製法限定)	構成要件非充足
35	東京地判	H23.7.28	プラバスタチンナトリウム事件(テバvs(株)東理)	侵害	棄却	物同一(当事者争いなし)	104の3
36	知財高判	H23.10.20	梨地成形用金型事件	侵害	棄却	製法限定	構成要件非充足
37	東京地判	H23.11.2	液晶スペーサー事件	侵害	棄却	(製法的記載)	構成要件充足 104の3
38	知財高判	H24.1.27	プラバスタチンナトリウム事件	審取	棄却	製法限定	権利維持
39	知財高大	H24.1.27	プラバスタチンナトリウム事件(控訴審)	侵害	棄却	製法限定	構成要件非充足 104の3