

No. 146(2015/11)

## プラバスタチンナトリウム事件

最高裁平成27年6月5日（平成24年（受）第1204号、第1事件）  
原審 知財高裁平成24年1月27日（平成22年（ネ）第10043号）  
1審 東京地裁平成22年3月31日（平成19年（ワ）第35324号）  
最高裁平成27年6月5日（平成24年（受）第2658号、第2事件）  
原審 知財高裁平成24年8月9日（平成23年（ネ）第10057号）  
1審 東京地裁平成23年7月28日（平成20年（ワ）第16895号）

弁護士 岩原 将文

### 1. 事案の概要

いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム<sup>1</sup>（以下、「PBPクレーム」という）の技術的範囲、要旨認定について争われた事案。

第1事件の原審（大合議事件）では、PBPクレームを「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」（以下、「真正PBPクレーム」という）<sup>2</sup>と「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」（以下、「不真正PBPクレーム」という）<sup>3</sup>の2つに分類したうえで、真正PBP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（物同一説）、不真正PBP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」に限定されるとし（製法限定説）、要旨認定においても同様であると判示されていた。第2事件の原審も第1事件を踏襲していた。

これに対して、最高裁は、第1事件において、PBPクレームの技術的範囲は、真

<sup>1</sup> 物の発明において、物を特定する場合に、少なくともその一部が製造方法によって特定されているクレームを意味すると一般的に理解されている（浅見節子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の日米比較」知的財産研究所「平成14年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書：特許クレーム解釈に関する調査研究報告書2」83頁。

<sup>2</sup> 「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」と定義されている。

<sup>3</sup> 「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」と定義されている。

正、不真正を問わず、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として物同一説を採用することを明確にしつつ、PBPクレームにおいては、真正PBPクレーム<sup>4</sup>に限り、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判示し（不真正PBPクレームは明確性を欠き、無効）、第2事件において、PBPクレームの要旨認定も同様の判示を行った。

全18ページ； 以下目次のみ

- (1) 当事者
  - (2) 当事者の行為
2. 本件特許
- (1) 請求項
  - (2) 本件特許発明に製造方法が記載されている理由
  - (3) 本件特許発明の具体的な製造方法について
3. 被告製品
- (1) 被告製品1
  - (2) 被告製品2
4. 争点
5. PBPクレームの技術的範囲、要旨認定に関する判断
- (1) 技術的範囲
  - (2) 要旨認定
6. 検討
- (1) PBPクレームの解釈
  - (2) PBPクレームの特許性（明確性）判断
  - (3) ソフトウェアにおけるPBPクレームについて

※ 巻末に「改訂後審査基準（第Ⅱ部第2章第3節4.3）」添付

以上

---

<sup>4</sup> 最高裁判決では、真正PBPクレームという表現は使用されず、「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」とされている。