

侵害訴訟事件

[平成27年6月5日判決（最高裁） 平成24年（受）第1204号](#)

キーワード：特許請求の範囲の解釈／明確性要件

担当 弁理士 吉田哲生

1. 事案の概要

本件特許の権利者Xが、特許権を侵害するとして、Yの製品について製造・販売の差し止め、在庫品の廃棄を求めて訴訟を提起した。

一審は、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。）に関して製法限定説を採用したうえで、本件特許について「特段の事情」は認められないとし、製法が異なるYの製品は本件特許の技術的範囲に属しないと判断した。

これに不服なXが控訴したが、二審は、PBPクレームに関して、物同一説に従って技術的範囲を解釈する真正PBPクレームと、製法限定説に従って技術的範囲を解釈する不真正PBPクレームの2種類があると判示したうえで、本件特許を不真正PBPクレームと解し、控訴を棄却した。これに不服なXが上告受理申立を行った。

2. 結論

破棄差戻

3. 本件特許

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

登録番号 : 特許第3737801号

国際出願日 : 平成13年10月 5日

登録日 : 平成17年11月 4日

4. 争点

PBPクレームにおける技術的範囲の確定の在り方が争われた。

5. 裁判所の主な判断

（1）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。

(2)ところで、特許法36条6項2号によれば、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实际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、又はおよそ实际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