

特許法の新論点Q&A（第7回）



弁護士 塩田千恵子

(大阪弁護士会 知的財産委員会 委員)

Q 我が社は、化学薬品メーカーです。新規な化学薬品について、その製造方法から特定した物の発明による特許出願を考えています。この特定手法は、特許法上認められるのでしょうか？また、これが特許権として登録された場合、他の製造方法からなる物質についても権利範囲が及ぶのでしょうか？

A 1 はじめに

本設問は、新規な化学薬品について、物の発明のクレーム、すなわち、物の発明についての特許の請求に係る特許請求の範囲を製造方法から特定することであり、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、「PBPクレーム」という。）による出願と言えます。

本設問では、PBPクレームが特許法上認められるのか、すなわち、特許権として登録されるのかという特許の審査の場面での問題、及び、特許権として登録された場合、どの範囲で権利行使が可能なのかという侵害の場面での問題が問われています。

PBPクレームについては、平成27年6月5日にこれらの点について判示する重要な最高裁判決¹が出ていますので、以下、まず、PBPクレームについて、その内容やこのようなクレームが認められるに至った背景、最高裁判決が出るまでの学説・判例、審査実務等のこの問題を取り巻く前提となる事項について概観した上で、最高裁判決の内容、その射程や、判決後の特許庁の対応について解説し、本設問の場合を検討していきたいと思えます。

2 本件最高裁判決が出るまでのPBPクレームについての審査実務、学説、判例の動き

(1) PBPクレームの許容性の背景と特許庁の審査実務

いわゆるPBPクレームとは、「特許が物の発明についてされている場合において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるもの」と定義され、平成27年6月5日の最高裁判決でもこのように判示されています。

PBPクレームは、そもそも製造方法の特許のみでは十分に保護されない新規な化学物質を発明した特許権者の権利保護のために、昭和50年の特許法改正（昭和51年1月1日施行）による物質特許の導入に際し、採られるようになったクレームの記載方法です。「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」（昭和50年10月特許庁）²では、化学物質につき、「化合物名、化学構造又は

1 最二小判平成27年6月5日（平成24年（受）第1204号）、最二小判平成27年6月5日（平成24年（受）第2658号）いずれも、民集69巻4号、判時2272号113頁。

2 「物質特許制度・多項制及び登録商標の使用義務の強化に関する運用基準」（発明協会、1975）6～8頁参照。