

## 特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

## 第4講 プロダクトバイプロセスクレーム

## 第1 はじめに

プロダクトバイプロセスクレーム（以下、PBPクレームと略す）とは、物の発明におけるクレームの記載に製造方法の記載が含まれているクレームをいう。例えば、下記のクレームのように一定の製造方法で製造される物をクレームする場合である。

「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。」<sup>1</sup>

最高裁は、上記のPBPクレームに関して、平成27年6月5日に、明確性の要件との関係、技術的範囲の確定に関して判決を下しており、実務上は、同最高裁判決を前提にして、PBPクレームは、現在処理されている<sup>2</sup>。

## 第2 明確性の要件との関係について

最高裁は、まず、「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。」として、PBPクレームに関して、特許発明の技術的範囲、要旨認定に関して、製造方法により得られた物に限定されず、物としての同一の物に及ぶとした。

1 特許第3737801号の請求項1である（下線挿入）。

2 最判平27・6・5民集69巻4号700頁。