

「定着部材の製造方法事件」

審決年月日 平成28年3月15日

事件名 訂正2016-390005号 訂正審判事件

https://www.ipa.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/files/pbp_teisei_sinpan/t2016-390005.pdf

【コメント】

- ・ 周知のように、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」といいます。）について、平成27年6月5日に、最高裁第二小法廷において2件の重要な判決がなされました（最判平成27年6月5日・民集69巻4号700頁及び同904頁。以下両判決を併せて「プラバスタチン事件上告審判決」といいます。なお、複数の個別意見があり、一読の価値があります。）。

PBPクレームにかかる発明の確定について、従来の判例・学説は、大きく分けると、その製造方法に限定する製法限定説と、製造方法を考慮しない物同一説とが存在しましたが、同判決により、PBPクレームは、特許発明の技術的範囲の確定及び発明の要旨認定いずれの場面においても、物として構造、特性等が同一である物として確定される（物同一説）ことが明らかにされました。

他方で、PBPクレームが特許法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、又はおよそ実質的でないという事情（以下「不可能・非実質的事実」といいます。）が存在するときに限られるとされました。

- ・ 上記プラバスタチン事件上告審判決の補足意見においても指摘されているとおり、これまで、特許庁の審査実務においては、緩やかにPBPクレームが許容されてきた経過があります。そのため、不可能・非実質的事実の存しないPBPクレームが明確性要件に反するとするプラバスタチン事件上告審判決を受けて、PBPクレームのうち、不可能・非実質的事実が認められないものについて、多くの無効審判請求がなされるのではないかと等との意見が補足意見も含めあり、出願審査及び審判の場面で、今後どのように取り扱われることになるのかが注目されていました。
- ・ この点に関し、従来、補正については、PBPクレームを、物を生産する方法の発明に変更する補正は、「特許請求の範囲を変更するものであり、特許法17条の2第4項（現5項）各号のいずれにも該当しない」から不適法であるとした裁判例（知財高判平成19年9月20日・裁判所ウェブサイト「ホログラフィック・グレーティング事件」）があり、また訂正についても、発明のカテゴリー変更は、「一般に『実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの』（特許法126条6項）にあたると考えられる」とされていました（「審判便覧〔改訂第15版〕」54-01）。
- ・ しかしながら、プラバスタチン事件上告審判決により、不可能・非実質的事実が存しないPBPクレームが明確性要件違反にあたるとされ、このようなPBPクレーム特許の救済のため、補正や訂正により「物を生産する方法の発明」への変更を認める方向性が示唆されていました（プラバスタチン事件上告審判決の千葉勝美裁判官補足意見、同判決の担当調査官解説である菊池絵里「L&T」No.69の102頁等）。

これを受け、特許庁は、まず、平成27年7月6日に「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」を公表し、出願審査の場面において、PBPクレームにつき、不可能・非実質的事実の立証が十分でないとして、明確性要件違反を理由に最後の拒絶理由通知を受けた場合に、「物の発明」であるPBPクレームを「物を生産する方法の発明」に補正することは、「明瞭でない記載の釈明」（特許法1

- 7条の2第5項4号)に該当するものとして、補正を認めることを明らかにしました。
- また、訂正についても、平成27年10月に、「カテゴリー変更」一般を「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」にあたるとしていた審判便覧を改訂し、「方法の発明」又は「物を生産する方法の発明」を「物の発明」に変更する場合のみが、一般に「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」にあたるものとししました(「物の発明」から「方法の発明」ないし「物を生産する方法の発明」に変更する場合を「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」の例から除きました(「審判便覧〔第16版〕」38-03)。
 - 以上のように、プラバスタチン事件上告審判決を受けて、PBPクレームを「物を生産する方法の発明」に変更する訂正を認める方向性は示されていたものの、具体的な訂正が、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」(特許法126条6項)に該当しないかという点については、一概にはいえることができず、事案に応じて具体的に検討する必要があるとの考えが示されていたところです(「訂正審判・訂正請求Q&A」Q15等)。
 - 本審決は、プラバスタチン事件上告審判決後の上記のような流れの中で、特許庁が、具体的な訂正審判事件において、「物の発明」であるPBPクレームから、「物を生産する方法の発明」へのカテゴリー変更を伴う訂正について、「明瞭でない記載の釈明」(特許法126条1項3号)にあたり、かつ「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」(同条6項)には該当しないとして適法と認めたものであり、実務上重要な意義を有します。
 - 本審決は、特許法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」に該当するか否かを、「発明の課題及び解決手段が実質的に変更されたか」、「訂正が第三者に不測の不利益を与えるか」(物の発明とした場合と物を生産する方法の発明とした場合とで実施行為に実質的な変動があるか)等の観点から、具体的・実質的に検討し、結論として、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」に該当しないと判断しました。
 - このような本審決の判断は、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱い等について」や審判便覧(第16版)をより深化させたものとして有用と思われる。なお、本審決は訂正審判請求から約2か月でなされています。
 - 但し、その判断内容からも分かるように、本審決の判断は、あくまでも事例判断であり、具体的な訂正が、同項の要件を充たすか否かについては、本審決が示した判断基準を踏まえ、事案に応じて、実質的に検討していく必要があると考えられます。

【参考裁判例】

- 最判昭和47年12月14日・民集26巻10号1888頁「フェノチアジン誘導体の製法事件」
- 最判昭和47年12月14日・民集26巻10号1909頁「あられ菓子の製法事件」
- 知財高判平成17年12月27日・裁判所ウェブサイト「会合分子磁気処理装置事件」
- 知財高判平成19年9月20日・裁判所ウェブサイト「ホログラフィック・グレーティング事件」

【事例】

- 1 本件は、「基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有し、該発泡シリコーンゴムは発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させて形成したものであることを特徴とする電子写真装置用の熱定着装置に

用いられる定着部材。」からなるクレームについて、「基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有する、電子写真装置用の熱定着装置に用いる定着部材の製造方法であって、該発泡シリコーンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化して形成することを特徴とする定着部材の製造方法。」に訂正することを求める訂正審判事件である。

- 2 訂正前のクレームは、「物の発明」でありながら、特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている、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、これを「物を生産する方法の発明」に訂正することが認められるかが争点となった。

【争点】

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（「物の発明」）から「物を生産する方法の発明」への発明のカテゴリー変更を伴う訂正の可否

【本審決の判断】

「(1) 訂正の目的について

…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において、当該特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第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」（最高裁第二小法廷判決平成27年6月5日（平成24年（受）第1204号）と判示されている。

そこで、上記判示事項を踏まえて検討すると、訂正前請求項1の「発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させ」との「発泡シリコーンゴム」の製造方法が記載されているから、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがあるものである。

そして、訂正事項1は、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがある訂正前請求項1を、「基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有する、電子写真装置用の熱定着装置に用いる定着部材の製造方法」として、「発泡シリコーンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化して形成すること」を特定する訂正後請求項1に訂正するものであって、「発明が明確であること」という要件を満たすものである。

したがって、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。」

「(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて

本件の願書に添付した明細書の段落【0009】には、訂正後請求項1発明に対応する「発泡シリコーンゴムは発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させることが記載されているから、訂正事項1は、本件の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものである。

したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。」

「(3) 訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて

ア 発明が解決しようとする課題とその解決手段について

特許法第126条第6項は、第1項に規定する訂正がいかなる場合にも実質上特許

請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない旨を規定したものである。

また、特許法第36条第4項第1号の規定により委任された特許法施行規則の第24条の2には、「特許法第36条第4項第1号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定されているから、訂正前請求項1発明と訂正後請求項1発明において、発明が解決しようとする課題及びその解決手段が、実質的に変更されたものか否かにより、訂正後請求項1発明の技術的意義が、訂正前請求項1発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更されたものであるか否かについて検討する。

訂正前の本件特許明細書の段落【0008】～【0011】の記載から、訂正前請求項1発明の課題は、「長期にわたって使用した場合にも、定着部材の弾性層の硬度の低下を小さくする」ことであり、その解決手段は「発泡シリコーンゴムからなる弾性層」について、「発泡シリコーンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させて形成」することである。

一方、訂正後の本件特許明細書の段落【0008】～【0011】の記載から、訂正後請求項1発明の課題は、「長期にわたって使用した場合にも、定着部材の弾性層の硬度の低下を小さくする」ことであり、その解決手段は「発泡シリコーンゴムからなる弾性層」について、「発泡シリコーンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化して形成」することである。

してみると、訂正前請求項1発明と訂正後請求項1発明の課題には、何ら変更はなく、訂正前請求項1発明と訂正後請求項1発明における課題解決手段も、実質的な変更はない。

したがって、訂正後請求項1発明の技術的意義は、訂正前請求項1発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではない。

イ 訂正による第三者の不測の不利益について

特許請求の範囲は、「特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」が記載されたもの（特許法第36条第5項）である。

また、特許法第126条第6項は、第1項に規定する訂正がいかなる場合にも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない旨を規定したものであって、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなる、言い換えれば、訂正前の発明の「実施」に該当しないとされた行為が訂正後の発明の「実施」に該当する行為となる場合、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、そうした事態が生じないことを担保したものである。

以上を踏まえ、訂正前請求項1発明と訂正後請求項1発明において、それぞれの発明の「実施」に該当する行為の異同により、訂正後請求項1発明の「実施」に該当する行為が、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものであるか否かについて検討する。

ここで、特許法第2条第3項第1号に規定された「物の発明」（訂正前請求項1発明）及び第3号に規定された「物を生産する方法の発明」（訂正後請求項1発明）の実施について比較する。

「物の発明」の実施（第1号）とは、「その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」であり、「物を生産する方法」の実施（第3号）とは、「その方法の使用をする行為」（第2号）のほか、その方法により生産した「物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」である。ここで、「物を生産する方法」の実施における「その方法の使用をする行為」とは、「その方法の使用により生産される物の生産をする行為」と解されることから、「物の発明」の実施における「その物の生産」をする行為に相当する。

すると、「物の発明」の実施においては、物の生産方法を特定するものではないのに対して、「物を生産する方法の発明」の実施においては、物の生産方法を「その方法」に特定している点で相違するが、その実施行為の各態様については、全て対応するものである。

そして、訂正前請求項1発明は、「発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させ」という製造方法（以下「特定の製造方法」という）により「定着部材」という物が特定された「物の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「定着部材」に加え、前記特定の製造方法により製造された「定着部材」と同一の構造・特性を有する物も、特許発明の実施に含むものである。

一方、訂正後請求項1発明は、上記特定の製造方法により「定着部材の製造方法」という方法が特定された「物を生産する方法の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「定着部材」を、特許発明の実施に含むものである。

したがって、訂正後請求項1発明の「実施」に該当する行為は、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為に全て含まれるので、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれはないから、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえない。

ウ 小括

訂正後請求項1発明の技術的意義は、訂正前請求項1発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではなく、訂正後請求項1発明の「実施」に該当する行為は、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえないから、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。」

以上
〔文責：大住 洋〕