

「二重脛形成用テープ」事件（審決取消請求事件）	
事件の表示	平成27年（行ケ）第10242号 判決日：平成28年9月20日 知的財産高等裁判所
判決	請求棄却
参照条文	36条6項2号
キーワード	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、経時的要素

1. 事案の経緯

被告は、特許第3277180号の特許権者である。

原告が、当該特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とする無効審判（無効2015-800103号）を請求したところ、特許庁が、請求不成立（特許権維持）の審決をしたため、原告は、その取り消しを求めた。

2. 事案の概要

取り消し訴訟における争点は、（1）進歩性の判断（本件発明の要旨認定の判断）、（2）サポート要件の充足の有無、（3）明確性要件の充足の有無（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBPクレーム）に該当するか否か）である。ここでは、（3）PBPクレームを取り上げる。

3. 関連資料

<改訂特許・実用新案審査ハンドブック>の概要

(1)審査官は、物の発明に係る請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かを、明細書、特許請求の範囲、図面の記載に加え、その発明の属する技術分野における出願時の技術常識も考慮して判断する。そして「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」が明らかであるときには、審査官は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するとの理由で明確性要件違反とはしない。

*注1）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明らかである例：凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器。

*注2）「その物の製造方法が記載されている場合」に該当する類型(1-1)：製造に関して、経時的な要素の記載がある場合

(2)審査官は、上記(1)において「その物の製造方法が記載されている場合」に該当すると判断したときは、当該記載に関し、物の構造又は特性により直接特定することが「不可能・非実際の事情が存在する場合」に該当するか否かを判断する。不可能・非実際の事情が存

在する場合は、「発明が明確であること」という要件に適合する。

4. 本件発明

【請求項1】

延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材1に、粘着剤2を塗着することにより構成した、ことを特徴とする二重脛形成用テープ。

・図1



5. 無効審判

(1)請求人の主張

本件発明は、「塗着する」という動作を伴う経時的な要素を含むから、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に該当し、「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」は存在しない。

よって、本件発明は「発明が明確であること」との要件に適合しない。

(2)審決

本件発明には、「塗着する」なる特定事項が存在するが、本件発明は「テープ状部材」に「粘着剤」が「塗着」された状態のものであれば二重脛を形成し得、「塗着する」という「動作」が二重脛の形成に技術的意義を有するものではない。そうすると、本件発明は「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に当たらない。

6. 裁判所の判断

原告らは、本件発明に係る「...細いテープ状部材に、粘着剤を塗着する」との記載は「塗着する」という動作を伴う経時的な要素を記載しているものであるから、本件発明はプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するところ、「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」ことはないから、「発明が明確であること」との要件に適合しない旨主張する。

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（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）において、当該特許請求の

範囲の記載が法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、又はおよそ実地的でないという事情が存在するときに限られると解される（最高裁判所第二小法廷平成27年6月5日判決・民集69巻4号700頁）ところ、本件発明に係る上記記載は、これを形式的に見ると、確かに経時的な要素を記載するものということもでき、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると見る余地もないではない。

しかし、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが発明の明確性との関係で問題とされるのは、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とするならば、その製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であることなどから、第三者の利益が不当に害されることが生じかねないことによるところ、特許請求の範囲の記載を形式的に見ると経時的であることから物の製造方法の記載があるといいい得るとしても、当該製造方法による物の構造又は特性等が明細書の記載及び技術常識を加えて判断すれば一義的に明らかである場合には、上記問題は生じないといつてよい。そうすると、このような場合は、法36条6項2号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームと見る必要はないと思われる。

ここで、本件明細書の記載を参酌すると、本件明細書には「二重脛形成用テープは、図2に示すように、弾性的に伸縮するX方向に任意長のシート状部材11の表裏前面に粘着剤12を塗着…し、これを多数の切断面Lに沿って細片状に切断することにより、極めて容易に製造することができる。」（甲1の段落【0013】）という態様、すなわち、粘着剤を塗着した後、細いテープ状部材を形成する態様を含めて「図1及び図2に示す実施例では、弾性的に伸縮する細いテープ状部材の表裏両面に粘着剤2を塗着している」（同段落【0014】）と記載されている。また、本件発明は、「テープ状部材の形成」と「粘着剤の塗着」の先後関係に関わらず、テープ状部材に粘着剤が塗着された状態のものであれば二重脛を形成し得ること、すなわちその作用効果を奏し得ることは明らかである。

そうすると、本件発明の「…細いテープ状部材に、粘着剤を塗着する」との記載は、細いテープ状部材に形成した後に粘着剤を塗着するという経時的要素を表現したものではなく、単にテープ状部材に粘着剤が塗着された状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎないものと理解するのが相当であり、物の製造方法の記載には当たらないといふべきである。

したがって、本件発明1は、法36条6項2号との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームには当たらない。

6. まとめ

物のクレームに経時的な記載が含まれている場合であっても、それが物の構造若しくは特性を表していることが明らかであればプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しないとの判断が示された。この判断は、特許請求の範囲に加え、明細書および図面の記載を考慮して行われた。

以上