



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

http:// www.
okamoto-pat.jp/

2018 JANUARY / 201号

★ プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームに関する最新の判決 ★

(平成29年(行ケ)第10083号 平成29年12月21日)

岡本特許ニュース第172号でも紹介しましたように、最高裁判決によれば、PBPクレーム(「物」の発明の請求項に「製法」が記載されているもの)が明確性の要件を満たしているのは、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(「不可能・非実質的の事情」)が存在するときに限られます。それ以外の場合には、PBPクレームには、明確性要件違反の拒絶理由、無効理由があるということになります。ところが、最近の判決で、製法により特定されているのに、明確性要件を満たしているとされた興味深いものがありますのでご紹介します。

1. 事案

特許 第4708059号(前記最高裁判決以前の出願・特許です。)
無効審判 第2015-800173号(特許権者は訂正請求しました。)
審決 請求項1は明確性要件違反であるので無効とする
審決取消訴訟 平成29年(行ケ)第10083号
判決 審決取消(請求項1は明確性要件違反でない)

2. 本件特許の請求項1(訂正後もなお方法的記載があることにご注意ください。)

【請求項1】外から順に、表皮(1)、果皮(2)、種皮(3)、糊粉細胞層(4)と、澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され、該表層部の内側は、前記糊粉細胞層(4)に接して、一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層(5)と、該亜糊粉細胞層(5)の更に深層の、純白色の澱粉細胞層(6)により構成された玄米粒において、

前記玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で、**摩擦式精米機により搗精され**、表層部から糊粉細胞層(4)までが除去された、該一層の、マルトオリゴ糖類や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)が米粒の表面に露出しており、且つ米粒の50%以上に『胚芽(7)の表面部を削りとられた胚芽(8)』または『舌触りの良くない胚芽(7)の表層部や突出部が削り取られた基底部である胚盤(9)』が残っており、

更に**無洗米機(21)にて**、前記糊粉細胞層(4)の細胞壁(4')が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみが分離除去されてなることを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米。

3. 取り消された第1次審決

本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の「前記玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で、摩擦式精米機により搗精され、表層部から糊粉細胞層(4)までが除去された」という記載は、「摩擦式精米機により搗精」という方法により「除去」している旨を特定するものであり、製造に関して技術的な特徴や条件を付す記載であるから、物の製造方法の記載である。

(次項に続く)

4. 今回の判決

請求項1における「無洗米機（21）にて」とは、上記無洗米の前段階である米から、糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」のみが分離除去された、本件発明に係る無洗米を製造する方法を記載したものと解するのが相当である。（中略）請求項1は全体として、物の発明である「無洗米」を特定する事項の一部に製造方法が記載されているとすることができる。（中略）しかるに、原告は、本件特許の出願時において上記「無洗米」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、又はおよそ実動的でないという事情が存在することについて、主張立証しない。（中略）

前記最高裁判決が、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明確性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、又はおよそ実動的でないという事情が存在するときに限られると判示した趣旨は、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が、そのような特許請求の範囲の記載は、一般的には、当該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り、権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから、これを無制約に許すのではなく、前記事情が存するときに限って認めるとした点にある。そうすると、特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、当該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、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。（中略）

本件発明に係る無洗米とは、玄米粒の表層部から糊粉細胞層までが除去され、亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出し、米粒の50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており、糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」が分離除去された米であるといえる。（中略）

そうすると、請求項1に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機（21）にて」という製造方法が記載されているとしても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかである。よって、請求項1の上記記載が明確性要件に違反するということとはできない。

5. 感想

今回の知財高裁判決は、PBPクレームにおいて、「不可能・非実動的事情」が存在しないときには方法的記載は一切認めないということではなく、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には、明確性要件違反には当たらない、としたもので、妥当と思われます。それでも本件ではなるべくなら、方法的記載を完全に取り除くべきだったのでしょうか。