



プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性と 訂正の可否：プラバスタチンナトリウム事件最高裁 判決とその後の課題

前田, 健

(Citation)

一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報, 60(8):706-724

(Issue Date)

2015-08-01

(Resource Type)

journal article

(Version)

Version of Record

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/90003678>



プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性と訂正の可否 ープラバスタチンナトリウム事件最高裁判決とその後の課題ー

前田 健*

1 問題の状況

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）とは、物の発明において、その特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されたもののことである。このようなクレームの記載も、特許法36条の定める記載要件に従う限り許されるのが原則である。平成6年特許法改正前においては、クレームには「構成に欠くことのできない事項のみ」を記載しなければならないとされておりPBPクレームが一般的に許されるのかは必ずしも明らかではなかったが、36条5項が「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載しなければならないと改正されたことにより、PBPクレームの許容性は高まったものと理解されてきた¹⁾。

PBPクレームをめぐるのは、その特許請求の範囲の解釈をめぐる、長らく議論が続けられてきた。クレームに記載された製造方法により製造される物に限定して解釈するという「製法限定説」と、当該製造方法により製造される物と客観的に同一性を有する物にまで権利が及ぶとする「物同一説」（「物特定説」²⁾）とが対立していたのである。PBPクレームの解釈は、特許要件の判断における発明の要旨認定及び、侵害判断における特許発明の技術的範囲の認定の双方の場面で問題となり、その両方において製法限定説と物同一説のいずれが妥当か議論されていた。この点において、特許庁の審査基準は、PBPクレームの解釈は、製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、原則、その記載は「最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解す

る」とされており³⁾、物同一説を一貫して取っていた。裁判例も発明の要旨認定に関しては、物同一説をとるものがほとんどであり、侵害判断においても、原則的には物同一説を出発点とするものが大勢であったと理解されている⁴⁾。一方で、平成27年6月25日に出された2件の最高裁判決（平成24年（受）第1204号及び平成24年（受）第2658号。本稿において、これらを総称して、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決又は本最高裁判決と呼ぶ。）の原審⁵⁾は、PBPクレームを真正PBPクレームと不真正PBPクレームとに分類し、「物の特定を直接的にその構造又は特定によることが出願時において不可能または困難である」との事情の立証がない限り、PBPクレームは不真正PBPクレームとして特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定されると解釈されるとの考え方を示したことが注目されていた。このような中、本最高裁判決は、発明の要旨及び特許発明の技術的範囲は、ともに「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…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」認定ないし確定されると判断し、これによりPBPクレームの解釈をめぐる対立に終止符が打たれることとなったのである。

しかし、PBPクレームをめぐる論争はこれで終わったわけではなく、本最高裁判決はむしろ新しい論点を提起することになった。本最高裁判決によれば、PBPクレームは、「出願時において当

* 神戸大学法学研究科 准教授

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」(以下「不可能・非実際の事情」という。)がない限り、明確性要件(36条6項2号)を欠くこととなる。今後どのようなPBPクレームが許容されるのかはもちろんだが、これまで出願され権利化された多くの特許が、これに該当し無効となるのか、訂正はどこまで許されるのかについて、大きな関心を集めることとなったのである。

本稿は、PBPクレームについての最高裁の提示する規範がもたらすこれらの新たな問題について検討することを主眼とするものである。

2 PBPクレームの必要性

(1) はじめに

出願人がPBPクレームにより、その物の製造方法が記載された物の発明として、自らの発明を特定することを認めるべき必要性はどこにあるといえるのであろうか。この点については、すでに多くの研究が緻密な分析を行っている⁶⁾。それらにおいては、共通して、一口にPBPクレームといっても多くの種類を含み直ちに一律に論ずることは難しいことが指摘されているので⁷⁾、以下具体的に考えてみよう。

まずもっとも単純なPBPクレームといえる、請求項に係る物全体に、製造方法がかかっている場合を考えてみる。

「方法Pによって生産される物A」

あえて「方法Pよりなる、物Aの生産方法」という物を生産する方法の発明でなく、上記のようなPBPクレームを書く意味はどこにあるのか。もし、このクレームを純粹に製法限定説によって解釈した場合、均等論の可能性を度外視すれば、特許権者が専有におくことのできる「特許発明の実施」は、両者の場合で全く同一となる⁸⁾。これは、構造・特性も特定要素に含む「方法Pによって生産される特性Cを有するA」というクレームを、「方法Pよりなる、特性Cを有するAの生産方法」という物を生産する方法の発明と置き換えたとし

た場合でも、同様の議論ができる。とすると、出願人の選択肢としてPBPクレームを許容する意味は、少なくとも完全に製法限定して解釈をされるわけではないことを前提に、より広い権利の範囲に対する権利請求を許容することにあることになる。

また、一部にしか製造方法がかかっていないPBPクレーム、「方法Pによって生産されるa及びbからなるA」のようなクレームも考えられる。この場合、物を生産する方法の発明として表現することは困難である。このように、あくまで方法により特定することで物として表現したい場合もあるだろう。

(2) PBPクレームの必要性：①構造・特性の特定が不可能・困難な場合

以上を前提にすると、PBPクレームによる保護を認めるべき理由はどこに求められるであろうか。方法Pによって物Aを得た場合に、その結果物が新規な物であってそれ自体に対して物としての保護がほしい場合には、構造・特性により物を特定させるべきであり、PBP形式を認める必要はないと考えることもできる。この点、吉田は、構造の分析が不可能・困難な場合にも特許を認めるべき場合があると指摘する⁹⁾。たしかに、構造・特性の分析ができていないとき一般に物同一の範囲に保護を認めるべきとまでは言えないものの、明細書に物それ自体についての技術思想が開示されている場合には、物同一の範囲に保護を肯定すべき場合も存在する¹⁰⁾。このような可能性を認めるならば、構造・特性により対象物の有する特徴を余すことなく表現できない場合には、PBPクレームを認めなければならない。

たとえば、「SDS電気泳動を行ったエリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエローマ細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞より得られ、SDS処理をしたエリスロポエチンに結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体を用いて、あらかじめSDS処理を行ったエリスロポエチン含有液を精製することによって得ることができる酸性糖タンパク質」のようなクレーム

ム（酸性糖タンパク質事件¹¹⁾）のクレームの一部を抜粋したもの）では、「酸性糖タンパク質」という言葉だけでは対象物の表現を余すことなく表現できておらず、かつ、構造・特性の解析は困難であり、また、この製法以外で得られる「同一」の結果物について保護を求めたいなら、PBPクレームによるほかない。

さらに、一部にしか製造方法がかかっていないPBPクレームの場合でも同様である。たとえば、インターフェロン事件¹²⁾におけるクレーム、「…比活性…を有し、分子量約…であり、アミノ糖分が一分子当り一残基未満であり、…高速液体クロマトグラフィーにおいて単一のピークを示すとともに、…SDS—PAGE…で単一バンドを示す均質タンパク質であるヒト白血球インタフェロンを含有し、…ことを特徴とする、ヒト白血球インタフェロン感受性疾患治療用医薬組成物。」を考えてみる。同クレームは、対象物の構成要素たるインタフェロンを、比活性、分子量といった特性によって特定することを試みているが、「ヒト白血球」インタフェロンという用語においても特定が図られている。この用語は、定義上は、ヒトの白血球細胞から産生されるインターフェロンと解され、製造方法による限定がなされていることになる。「ヒト白血球インタフェロン」がどのような構造・特性を有するインターフェロンなのかは、特定が不可能ないし困難であったと思われ、物として権利請求をしたいと考えれば、このようなPBPクレームによる以外の方法はなかったのである。

以上のケースでは、必要性を肯定できるのは物同一説による解釈が前提となるともいえるが、必ずしもそうではない。製法限定説を基本に均等論を広く認めることにより保護を拡張していくという考え方もありうる¹³⁾。均等論が認められる範囲は、物の発明としてクレームした方が、物を生産する方法の発明としてクレームする場合より広くなるという可能性はあり得る。均等論の余地を広く認めるなら、製法限定説のもとでもPBPクレームの必要性は肯定しうる。

(3) PBPクレームの必要性：②製造方法による特定の方が簡潔である場合

また構造で特定するとかえって煩雑となりわかりにくい場合があり、PBPクレームで物として特定することを認めた方が、第三者にとってもわかりやすい場合がある。吉田は、共重合体の発明を例に取りこの点を指摘する¹⁴⁾。このような場合にも、PBPクレームを認めるべき実益はある。たとえば吉田のあげる例で説明すれば、重合体の結果物の化学構造式で特定すると極めて複雑な式にならざるを得ない場合、「エレンオキサイドープロピレンオキサイドランダム共重合体」と、材料及びその製造方法で特定する方が簡便である場合があるのである。また、他にも「射出成型した熱可塑性樹脂」などのように、プラスチックを特性ではなく製造方法により特定したクレームが考えられる。これも、構造・特性の特定は不可能ではないが（特定は困難で実際的ではないかもしれないが）、製造方法により特定した方が簡潔といえる。このような必要性は、一部にしか製造方法がかかっていないPBPクレームで、物を生産する方法に書き直すことが難しい場合にも認められる。

これらのうち、特に表現が慣用化しているものは、そもそもPBPクレームではなくて、構造・特性を特定する方法の一つの類型にすぎないと呼べるものもあるだろう。

(4) まとめ

以上によれば、少なくとも現在のところPBPクレームの必要性が肯定できるのは、上記2つの類型以外には直ちには想起しがたい¹⁵⁾。その他の場合には、物を生産する方法の発明としての保護を認めるか、あるいは、構造・特性による特定に補正・訂正させれば足り、権利範囲の不明確性を招きかねないPBPクレームの有効性を肯定する必要すらないともいえる。実際、PBPクレームの必要性については極めて謙抑的な見方を明示する見解もあった¹⁶⁾。

要するに、必要な場合にはPBPクレームにより物同一の範囲まで保護することは許容してもよいが、そうでない場合にはPBPクレームをなる

べくやめさせたい。このような問題意識を共有しつつ、それをどのような手段によって達成すべきかが議論されていたといえるだろう。

3 プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決

(1) 事案の概要

以上をふまえて、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の射程について検討する。本事件は、2件の侵害訴訟であり、両件とも、プラバスタチンナトリウムという医薬に関する特許権（特許第3737801号）を有する原告が、被告製品の販売等が本件特許権を侵害すると主張して、差止め等を求めた事案である。その訂正後の請求項1は以下のとおりである。

「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0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。」

第1事件の1審（東京地判平成22年3月31日・平成19年（ワ）第35324号）は、製法限定の解釈を取り、被告製品は工程a)を充足しないので、特許権侵害とはならないと判断した。同控訴審（知財高判平成24年1月27日判時2144号51頁）は、大合議部において、次のように判断し1審の判断を維持した。すなわち、PBPクレームを、「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」（「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が

存在するため、製造方法によりこれを行っているとき」）と、「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」（「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」）の2つに分類し、真正PBPにおいては、当該発明の技術的範囲は「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し、不真正PBPにおいては、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈されたとしたのである。そして、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情」の立証がない本件においては製造方法に限定して解釈されるので、非侵害であるとした。

第2事件の1審（東京地判平成23年7月28日・平成20年（ワ）第16895号）は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すること（当事者間に争いが無い）を前提としたうえで、本件発明の進歩性要件欠如による無効の抗弁（特許法104条の3）を容れて、原告の請求を棄却した。同控訴審（知財高判平成24年8月9日・平成23年（ネ）第10057号）は、無効判断の前提となる発明の要旨認定について、上記大合議判決と同じ判断を下したうえで、原審の無効の判断を維持した。

(2) 判旨

以下、第1事件と第2事件の判決はほぼ同じであるため、カッコ内下線により両判決文の異なる部分を示す。

(i) クレーム解釈について

「願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ（特許法70条1項）、かつ、同法29条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される（最判平成3年3月

8日民集第45巻3号123頁参照) という役割を有しているものである。そして、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(その発明の要旨)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(認定)されるものと解するのが相当である。」

(ii) 明確性要件について

「特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ(特許法1条参照)、同法36条6項2号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは、この目的を踏まえたものであると解することができる。この観点からみると、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するとするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。すなわち、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、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、又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独

占権を有するののかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。

他方、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ实际的でない場合もあり得るところである。そうすると、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を記載することを一切認めないとすべきではなく、上記のような事情がある場合には、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特許発明の技術的範囲を確定しても、第三者の利益を不当に害することがないというべきである。

以上によれば、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。」

千葉勝美裁判官による補足意見、山本庸幸裁判官による意見がある。

4 PBPクレームの解釈について

(1) 物同一説の採用について

本判決は、PBPクレームの解釈について、物同一説を取ることを明らかにした。本判決は、製法限定説を原則とした原審を明確に否定している。また、権利の範囲は「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」に及ぶとすることから、いわゆる「他要件説」(ク

クレーム中の製造方法の記載を無視してクレーム解釈されるべきとの立場¹⁷⁾も否定していると解される。

一方本判決がPBPクレームの解釈として物同一説を採用した根拠として言及したのは、「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」という点のみであり、これは「物の発明の絶対保護」のドグマ¹⁸⁾を根拠とするものと解される。しかし、そのようなドグマ的思考は批判も強く、学説では、発明のカテゴリーとは、そもそも実施行為を法定するための立法テクニックにすぎないとの理解も有力である¹⁹⁾。PBPクレームの解釈は、このドグマから自由に²⁰⁾、また36条5項によりあくまで出願人が権利の範囲を自らの言葉により選択する自由を有しているとの理解を前提に発展してきたと思われ、最高裁がこの従前の議論の蓄積を無視するかのような判示をしたことは残念と言わざるを得ない。

ただ、一方で、最高裁の解釈的帰結そのものは、別の理由から正当化することも可能である。後述のようにPBPクレームは、「出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、出願人にこのような特定を要求することがおよそ現実的でない場合」でない限り、明確性要件を欠くものとして特許要件を欠くことになる。明確性要件はクレームの記載それ自体を問題するものであるから、現実にはクレーム解釈がなされるのは、この条件をクリアしたものに限られることになる。このような場合はすべて、前述のPBPクレーム独自の必要性が認められる場合に該当すると考えられる。また、クレーム解釈においては出願人が権利を請求した範囲を合理的に探究することが求められており、出願人の合理的意思としても、広い物同一の範囲に権利を求めていると理解できるといえる。そうだとすれば、PBPクレームは物同一説で解釈するのだというルールを原則とすることは、当事者の合理的な予測とも合致する明確な原則を立てるものとして、合理性を肯定する余地はある²¹⁾。

物同一説が採用された背景には、特許庁実務において、物同一説による運用が定着していたことも看過できないであろう²²⁾。特に審査における「審査漏れ」の懸念から、要旨認定は物同一説で行われるべきとの主張は強力であったと思われる²³⁾。

ただ1点付言しておきたいのは、クレーム解釈において物同一説が原則となるということは、明確性要件をクリアしさえすれば、「物同一」といいうる範囲最大限に権利行使ができることが保障されるものではないと思われることである²⁴⁾。もし、明細書にはその製法で製造した物しか開示されておらず製法の限定されない結果物そのものの技術的思想が開示されていないといえるならば、物同一説で解釈されたクレームが明細書に開示されている技術的思想の範囲を超えた広すぎる範囲をクレームしているということになり、そのクレームは、実施可能要件ないしサポート要件を欠くものとして権利行使できない²⁵⁾。あるいは、クレーム解釈の過程で、ある種の限定的解釈が許容される場合があるのは、通常クレーム解釈において通常の文言の意味（これがPBPの場合は物同一説によることが今回の最高裁で確定された）より、例外的に限定される場合があるのと同様である。また、少なくとも、もし「物同一」というべき範囲に柔軟な解釈が可能なのであれば、明細書に開示されている技術的思想の範囲に収まるよう解釈するべきなのである²⁶⁾。

(2) 発明の要旨認定と技術的範囲の確定

本最高裁判決は、2件合わせて読めば、発明の要旨認定と侵害判断における特許発明の技術的範囲の確定は、同一のクレーム解釈方法によるべきという方向性を示した初の最高裁判決と評価しうる。

リパーゼ判決（最判平成3年3月8日民集第45巻3号123頁）が、特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記である等特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるに過ぎない]

としたことを受けて、平成6年改正により70条2項が新設された経緯から、かつては、発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲の確定は別の手法によるべきであるとの見解も有力であった²⁷⁾。ただ、一定の場合に両場面における解釈の帰結が異なること自体は許容されても、従前はその違いが無批判に強調されていたきらいもある²⁸⁾。クレームは特許権の客観的範囲を定めるものであり、その解釈は、特許要件の審査の前提としてなされる場合であっても、侵害の判断の前提としてなされる場合であっても、原則として一致すべきなのは当然といえる。現在では、原則として両者は一致すべきとの考え方が有力である²⁹⁾。しかし、ことPBPクレームに限っては、妥当な結論を導くため、この原則に修正を加え、要旨認定と特許発明の技術的範囲の解釈を違えた方がよいとの見解も有力に主張されていた³⁰⁾。

このように要旨認定と技術範囲確定を違えることもありえる中、最高裁があえて両者を一致させる解釈を下したことは、多数意見が両者の関係については述べていない点を割り引いても、注目に値すると考えられる。千葉補足意見は、両場面における解釈は「これを統一的に捉えるべきであり、このことは我が国の特許法制上当然のことであって、多数意見は、この見解を前提に、両場面ともいわゆる物同一説により考えることにしているのである。」と述べるがこの通りと考える。

5 明確性要件を満たすPBPクレーム

(1) 最高裁の議論の背景

最高裁は、「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」でない限り、PBPクレームは、明確性要件を欠くと判断した。

PBPクレームが一般的に明確性要件に疑義があるとの指摘は以前からなされていたが³¹⁾、実際に、明確性要件を含めて記載要件が問題にされた裁判例はなかったとされる³²⁾。一方、大合議判決を受けた後、不真正PBPクレームを認めるべき

ではないとの観点から、不真正PBPクレームは、明確性要件を欠くものとすべきとの見解も提示されていた³³⁾。PBPクレームの必要性が肯定できる場合は限られているという考えは、前述のとおり、概ね一致する方向であったといえる。ただ、そのために、端的にそのようなクレームは特許要件を欠くものとして処理すべきなのかは議論があり得たにもかかわらず、最高裁は躊躇なくこの途を選んだといえる。既存のPBPクレームが多数あることを思えば、ソフトランディングが求められるところであり、最高裁は、不可能・非実際の事情のないPBPクレームは無効としつつ、後述のように広く訂正の途を残すことで妥当な解決を図ったのだと理解することになるだろう。

不可能・非実際の事情のないPBPクレームを無効にするための特許要件として、最高裁は、明確性要件を選択した。結局ここで、そのようなPBPクレームを認めるべきでない実質的な理由は、望ましくない記載方法をしたクレームには特許権を認めないというものであり、それを端的に表すのは記載要件である。記載要件のうち、実施可能要件とサポート要件は明細書とクレームの関係を問題にするものであり、クレームそれ自体の記載方法を問題にするのは、36条6項2号の明確性要件及び36条6項3号の簡潔性要件しかない。とすれば、その点においては、最高裁が明確性要件あるいは簡潔性要件により問題を解決しようとすることは首肯できる。

(2) 最高裁の提示する明確性要件の解釈について

以上のとおり、最高裁の方向性を支持しようとしても、それは従来の明確性要件の解釈と整合するものであろうか。この点、山本意見は、「不可能非実際基準から外れるPBPクレームであるという理由で、これを明確性要件違反として一律に拒絶・無効理由とするのは、特許法36条6項2号に関する従来の解釈からあまりに外れており、明らかに誤った解釈であると考え。」と述べている。

確かに、明確性要件とは、当該クレームからそのクレームの指定する権利の範囲、すなわち、特許発明の技術的範囲ないし発明の要旨が、第三者

に明確に伝達されることを確保することをその趣旨とするものである³⁴⁾。現在のPBPクレームについての明確性要件に関する審査基準も、PBPクレームが明確性要件を失う場合として、(i) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された事項に基づいて、製造方法（出発物や製造工程等）を理解できない結果、発明が不明確となる場合。(ii) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、生産物の特徴（構造や性質等）を理解できない結果、発明が不明確となる場合、の2つを挙げており³⁵⁾、これも上記明確性要件の趣旨から説明できよう。本最高裁判決も、「権利者がどの範囲において独占権を有するのかについての予測可能性」に言及しており、基本的理解としては、上記の明確性要件の通説的理解を踏襲するものであるといえる。

一方で、本最高裁判決は、PBPクレームにおける明確性要件の解釈について、その論理を貫徹しているとは言えない。論理を貫徹するなら、本判決がPBPクレームについて物同一説をとると明言した以上、権利の範囲は明確であって、もし物同一の範囲が不明確だというならば、不可能・非実際的事情の存否に関わらずすべてのPBPクレームが不明確になるはずである。本判決自身が、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、…（権利の範囲が）不明であり」と述べている。本最高裁判決は、物同一説で解釈されるPBPクレーム一般は明確性要件を欠いているが、不可能・非実際的事情があるときには特にPBPクレームを認めるべき必要性があるので、明確性要件を特別に不問に処するという論理を取っているように思われる。このような論理に対して、山本意見のような批判があるのも尤もなところである。

ただ、PBPクレームの解釈をめぐるのは激論が繰り広げられてきたのであり、物同一説・製法限定説のいずれを採用しようが、PBPクレームが存在する限り、今後も権利範囲について議論が継続することは避けがたく、その点では特許制度全体から見れば、独占権の範囲の予測可能性が奪

われた状態が継続することになる。そのため、PBPクレームの存在を必要最小限度の場合に限って許し、その状態を緩和するという政策目的を、明確性要件に仮託して達成しようとすることは誤りとまで断ずることはできないようにも思われる³⁶⁾。なぜなら、その目標とするところは、本来の明確性要件が目指している所と最終的には同一であるからである。

もし、最高裁の帰結を理論的に説明するならば、明確性要件は一般的には肯定するが、不可能・非実際的事情がないのにあえてPBPクレームを選択することは、他のより簡潔なクレーム記載方法があるのにそれを選択していないということで、簡潔性要件（36条6項3号）違反であるので許されないとの論理もありえた。しかし、明確性・簡潔性要件を下手に分断するよりは一体として考える方が法の目的にはかなうともいいうるし³⁷⁾、より国際的に通りの良い明確性要件で解決することが望ましいことも考えて、明確性要件に簡潔性要件の趣旨も合わせて読み込んだと理解すれば³⁸⁾、理論的な説明は成立しうると思われる。

(3) 本最高裁判決の射程：不可能・非実際的事情が認められる場合

(i) 総論

続いて、最高裁が明確性要件に反しないとして許されるPBPクレームとして、どのようなものを念頭に置いているのか、その射程について分析することとする。これに関しては、本最高裁判決を受けて、特許庁が直ちに「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」（以下、「当面の審査・審判の取扱い等」という。）及び「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」（以下、「当面の審査の取扱い」という。）を公表している³⁹⁾ので、適宜これに言及しながら議論することとする。

最高裁においてPBPクレームが許されるのは、「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、又はおよそ実際的でないという事情」が存在する場合であ

る。最高裁は、「出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ实际的でない場合」とも述べている。

最高裁が、この不可能・非実際の事情がある場合として念頭にしているのは、大きく分けて2つあると思われる。1つは、構造又は特性の解析が技術的な理由により不可能な場合である。もう1つは、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願にこのような特定を要求することがおよそ实际的でない場合である。千葉補足意見は、「不可能」は主に技術的な観点に関するもので、「非实际的」は、時間や費用の観点であるとしている。

先に論じたところによれば、PBPクレームの必要性が肯定できるのは、①構造・特性の特定が不可能・困難な場合、及び、②製造方法による特定の方が簡潔である場合の2つであった。上記の述べたところからすれば、①のケースについては、最高裁の言う2つの場合のいずれかで、すべて明確性要件を満たすPBPクレームとして許容されることになると考えられる。一方、②のケースについては、最高裁のもと許容されるかどうかは直ちには明らかでない。許容されたとしたら、「非实际的」類型の方においてであろう。本稿は、(i) 原審では「不可能又は困難」となっていた文言が「不可能又は实际的でない」と変更され、②のようなケースがより含みやすくなっていること、(ii) 本判決が实际的でない例としてあげる過大な経済的支出や時間というのに含まれているとは直ちには解しがたいが、これはあくまで例示であり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて許容されるべきかどうか、より一般的な基準であると考えられること、(iii) 製造方法による特定の方が簡潔である場合にPBPクレームを選択できるようにすることは、迅速に強力な権利を出願できるようにするために必要といえ、最

高裁の述べる趣旨にかなうと解する余地は十分にあること、などから、②のケースについても最高裁判決のもと許容され则认为⁴⁰⁾。

この点、特許庁の「当面の審査の取扱い」においては、単に、特許請求の範囲の作成には時間がかかるとの主張又は製造方法で記載する方がわかりやすいとの主張のみ（傍点筆者）がなされている場合は、本願発明との関係が一切説明されていない場合として、不可能・非実際の事情には該当しないとする⁴¹⁾。本稿は、これらの場合でも本願発明との具体的関係のもとそれらの主張がなされれば、上記に従って不可能・非実際の事情は認められると考える。特許庁が述べるのは、本願発明との具体的関係を示さず、単に抽象的にこの旨を主張するだけでは不可能・非実際の事情を認めることができないという、当然のことを確認する趣旨にすぎないと考える。

(ii) 具体例

以下では、個別の類型ごとに、本最高裁判決のもと、明確性要件を満たす余地があるのかについて検討する。

(a) 新規なものの構造・特性を余すことなく表現できない場合⁴²⁾

まず、典型的な例として製法によってのみ目的物を特定しているクレームを考える。前述の酸性糖タンパク質事件をもとにした下記のクレームを検討してみよう。

「SDS電気泳動を行ったエリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエローマ細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞より得られ、SDS処理をしたエリスロポエチンに結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体を用いて、あらかじめSDS処理を行ったエリスロポエチン含有液を精製することによって得ることができる酸性糖タンパク質」

このクレームは、物としての特定は製造方法によってなされている。（「酸性糖タンパク質」とい

う部分である種の構造を特定しているともいえるが、その特定は極めて概括的で特定としての機能をほとんどはたしていない。) 実際のクレームは、これに加え、エリスロポエチン比活性の値、ある測定法から概算される分子量などの特性を示すことにより特定されている。いずれにしろ、出願人にとっては、クレームに表わされている構造・特性のみでは、その目的物が有する構造・特性が余すことなく表現されているとは考えられず、かつ、それを製造方法による以外に表現する方法がないから、このようなクレームが採用されているのである。このようなタイプのクレームとしては、前記のインターフェロン事件におけるクレームなども挙げられるだろう。

このような場合、出願人の上記のような主観に合理的根拠があることが証明される限り、不可能・非実際の事情は存在するとされ、明確性要件は満たされると考えられる。「当面の審査の取扱い」において、「新しい遺伝子操作によってつくられた細胞等」が不可能・非実際の事情を有する例とされているのもこの理由から説明できるだろう⁴³⁾。

一方、クレームが製法+構造・特性で目的物を特定する形式で書かれているが、クレームに挙げられた構造・特性が目的物の構造・特性を余すことなく表現されている場合には、製法は不要であって⁴⁴⁾、不可能・非実際の事情はないと判断される。たとえば、本件の事案であるクレームを考えてみよう。このようなクレームが書かれた背景の意図としては、岡田らによれば、次の2つの場合が考えられる⁴⁵⁾。①歩留まりの向上、製法の容易化、高速化、経済化、②目的物の品質の向上。もし、①が目的なら、目的物の特定に製法は不要であり、不可能・非実際の事情は存在せず、その発明の実質通り、物を生産する方法として保護すれば足りるであろう。

しかしながら、もし②が目的とされていた場合は単純にPBPクレームを認めるべきでないとは言えない。この場合でも、品質の向上に結びついた構成・特性が「プラバスタチンラクトンの混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が

0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。」という部分に余すことなく表現されていれば、製法は特定に不要であって、不可能・非実際の事情はない。たとえば、品質の向上はクレームに掲げられている不純物の減少によってもたらされたのだと断言できる場合がそうである。しかしながら、もし、出願人の主観では、ここに書かれていない何か特定できない成分があって、それが品質の差をもたらしているなどすると、その主観が真実なら不可能・非実際の事情は存在すると解さざるを得なくなる。少なくとも出願人の主観としては、酸性糖タンパク質のような事案と本判決のような事案は区別できないことになる。

ただ、それでもなお、本判決のような事案ではPBPクレームは認められないという結論になる可能性は高い。もちろん具体的な事情に依存するので確言はできないが、クレームに書かれた構造・特性では、目的物の真の構造・特性を余すことなく表現できていないとの主張は、明細書で主張されているその目的物の作用効果に照らして、説得的だとは受け取られない可能性がある。また、もし表現しきれていない構造・特性があることが否定できなくても、それが相対的にマイナーなものでしかないと判断されるなら、そのPBPクレームは認めないと判断されることになる⁴⁶⁾。

(b) PBPによる表現の方が第三者の予測可能性に資する場合

先にあげたような「エレンオキサイドープロピレンオキサイドランダム共重合体」といったクレームも、広い意味では物の発明について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、PBPクレームである。このクレームは、構造・特性による特定は全く不可能ではないし、時間・費用がかかるというわけでもない。しかし、PBP形式による特定が慣用化しているし、その方が却って第三者の予測可能性に資するといえるのである。このような場合には、先に論証したとおり、不可能・非実際の事情が存在するとして、明確性要件を満たすとしてかまわない。

また、たとえば「射出成型した熱可塑性樹脂である α という形状のA、B及びCからなる〇〇」というクレームは、おそらくPBPクレームとみなされると思われる。しかし、「射出成型した熱可塑性樹脂」との表現は、(a)と同様、構造・特性を余すことなく表現できないので製法による特定を使わざるを得ない、あるいは、PBP形式による特定が慣用化していてその方が却って第三者の予測可能性に資するといえるので、不可能・非実際の事情が存在するとして明確性要件を満たすとされる余地は大きいだろう。

一方で、機械や物品の発明における次のようなPBPクレームは別に考えなければならない。たとえば、

「Pという作図方法により得られる衿腰に切替えのある衿」

というクレームを考えてみる⁴⁷⁾。この発明の特徴は、結局、その作図方法で作成すると、衿の寝かせ角が肩上の衿の断面図から算出される一定の角度に一致することに特徴があり、それにより所期の作用効果を発揮するというものであった。このようなクレームは、構造・特性は比較的簡単に特定可能であるにも関わらず、その分析を単に怠って漫然とPBP形式で出願しているにすぎない。このようなクレームは、構造により特定することが可能であるし实际的であるといえるので、本最高裁判決のもと明確性要件を満たすとは言えないだろう。

(c) 表見PBPクレームの場合

また、機械・物品の分野でありがちなのが「表見PBPクレーム」とでもいうべき、クレームドラフティングの練り込みが足りないがゆえにPBPクレームとなってしまう場合がある⁴⁸⁾。たとえば以下のようなクレームがそれにあたるだろう。

「A層の上にB層を重ね、続いてB層の上にC層を重ねて得られる三層構造を有するX」⁴⁹⁾

このクレームはA、B、Cの順番に重ねていくという製造の過程に重点があるわけではなく、結果としてこの順に並んでいることに本質があるのだと思われる。このようなクレームは、構造による特定が不可能とも非实际的ともいえないので、本最高裁のもと明確性要件を欠く。この程度であれば、そもそもA層、B層、C層の順に積層されているという物理的構造を特定していると解釈し、そもそもPBPクレームではないと解釈する余地もあるが、PBPクレームと性質決定するなら、補正・訂正されない限りは明確性要件を欠くとせざるを得ないと思われる。ほかにも止め具事件⁵⁰⁾における、「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される止め具」もこのような例であろう。このクレームも、弾性体が外殻体の内部に入っているという状態が重要なのであって、外殻体を先に作り、その後に孔を通して弾性体を充填するという過程が重要なわけではないのであろう。したがって、これも、PBPではそもそもないと解釈するか補正・訂正しない限り、明確性要件を欠くと思われる。また、印鑑基材事件⁵¹⁾における「有底状の透明な筒体と該筒体内に注入された透明な合成樹脂からなる芯材」というクレームも同様の例といえるだろう。

この点、特許庁の「当面の審査の取扱い」においては、「その物に製造方法が記載されている場合」に該当するか否かは、技術常識も考慮して判断するとしており、「AとBを配合してなる組成物」「A層とB層の間にC層を配置してなる積層フィルム」などは、それにあたらないとしている⁵²⁾。これは、表見PBPクレームは、そもそもPBPではないと解釈する方向性を取るものと評価できよう。今後の審査のこののみを考えれば、表見PBPも可能な限り補正させた方がより明確性の高いクレームができるといえるので、PBPとして扱う範囲を広げた方がよいという考え方もある一方で、既存のクレームの多くが、訂正すれば容易に無効原因を回避できるとはいえ、現に無効原因を抱えることになることも問題である。特許庁は、後者の懸念を重視したのであろう。

(d) まとめ

以上のように考えれば、山本意見が述べるように「我が国の特許出願から、本当に必要なPBPクレームまで駆逐される」ことにはならないで済む。必要なクレームの記載は、そもそもPBPではないとされるか、あるいは、PBPだが問題なく不可能・非実質的事実を認定できると思われる⁵³⁾。そうでないときにも、千葉補足意見が述べるように、PBPクレームとして認められなくても物を生産する方法の発明などのクレームによって特許をとる道は開かれているのであり、それによってもそれなりの保護は受けることができるのである⁵⁴⁾。後述するとおり、既存のクレームの訂正さえ認められれば、訂正が手間である点を除けば、実質的な問題は大きくない。

6 PBPクレームの訂正の可否⁵⁵⁾

以上、本最高裁判決のもと明確性要件を満たすものとして許されるPBPクレームについて検討してきた。本最高裁判決は、従来の実務と比較すると、許容するPBPクレームを限定的に解している。その点では、山本意見が「ほとんどPBPクレームが認められる余地はない」と懸念するのもあながち杞憂とはいえない。しかし、一方で、物を生産する方法の発明、あるいは構造・特性による特定へとクレームの記載を変更すれば十分な保護を受ける余地はあるのであり、今後の出願のみを考えれば、心配にはあたらないといえる。

しかしながら、問題はすでに出願され特許権となったPBPクレームである。これらが明確性要件を欠くものとして無効とされ、かつ、スペアとなるべき他の請求項もないのだとすると、それこそ発明の保護につながらない事態が起きかねない。これは、山本意見も千葉補足意見も懸念するところである。このような事態を避けるため、千葉補足意見は、「特許無効審判における訂正の請求（特許法134条の2）や訂正審判の請求（同法126条）等を活用することも考えられ、それらが現実にもどのように処理されるかは今後に残された問題であろう。」と述べる。本稿は、千葉補足意見の

述べるこの解決の方向に賛成であり、既存の明確性を欠くPBPクレームに対する訂正を柔軟に認めるべきであると考ええる。

もっとも、現行の審判便覧の記載を額面通り受けると、PBPクレームに必要な訂正を禁止しているとも読める。しかし、訂正の各要件の趣旨に遡って条文をその趣旨どおりに解釈するならば、PBPクレームにとって必要な訂正はすべて問題なく行えると考ええる。審判便覧は、本最高裁判決の以前にこのような事態を想定せず作られたものであり、PBPクレームの訂正を禁じる意図があるとは思えない。本稿は、以下であるべき訂正要件の解釈を示すとともに、審判便覧がもし下記に沿うように理解できないというのであれば、速やかな改訂を提案するものである⁵⁶⁾。

(1) PBPクレームから物を生産する方法の発明への訂正

訂正の要件の主たるものは次の3つである（さしあたり独立特許要件（126条7項）は除く）。すなわち、①訂正の目的限定（126条1項）、②実質的拡張変更の禁止（126条6項）、③新規事項追加の禁止である。これらの規定の趣旨は、以下のとおりといえる⁵⁷⁾。

訂正を自由に許さずその範囲に制限をかける理由は、そもそも、①後から明細書に開示された技術的思想を超えた内容を権利の対象とし、特許要件の基準時は出願時であること及び実施可能要件とサポート要件を潜脱することを防ぐこと、②従前は権利の対象となっていなかった行為が新たに権利の対象となることを防ぎ第三者の予測可能性を確保することである。そして、訂正の目的限定及び実質的変更拡張の禁止は、②新たに権利の対象となる行為が増えることを防ぐこと⁵⁸⁾、新規事項追加の禁止は、①当初の開示を超えた権利化の禁止に趣旨がある。

実質的拡張変更の禁止の趣旨は、あくまで権利範囲の変更、すなわち、特許権侵害の対象となる行為の変更⁵⁹⁾によって、第三者が不測の損害を受けることを防ぐことにある。実質的拡張変更の禁止の趣旨はこれにとどまらず、特許が無効とな

ることの期待を保護するとする見解もあるが⁶⁰⁾、特許制度は、当然に訂正による無効事由の回避を想定しており、そのような期待が保護される余地はないと考える。最判昭和47年12月14日民集26巻10号1888頁は、実質的拡張変更の有無は、「対世的な絶対権たる特許権の効力範囲を明確にする」役割を持った特許請求の範囲の記載を基準として判断するとしており、本要件の趣旨は、あくまで権利範囲に対する第三者の期待を保護するものである⁶¹⁾。訂正範囲の歯止めが利かなくなる懸念も当然あるが、その懸念として具体的に想定しうるものは、すべて新規事項追加禁止によって十分に防がれている⁶²⁾。1項と6項はルールとスタンダード⁶³⁾して互いに補完的に、権利範囲の恒常性に対する第三者の期待を保護する機能を果たしているのである。

(a) 126条1項・6項への適合性

PBPクレームを、物を生産する方法のクレームに変える場合、それは侵害の対象となる行為を拡張することになるだろうか。仮にPBPクレームが製法限定説で解釈されたとする。その場合、PBPクレームの発明の実施（その方法による物の生産、その方法により生産した物の使用、譲渡等）と物を生産する方法の発明の実施（その方法の使用＝その方法による物の生産、その方法により生産した物の使用、譲渡等）は、完全に一致する（2条3項）⁶⁴⁾。またPBPクレームを製法限定でなく解釈する場合、行為の対象物が広がるだけであり、物を生産する方法のクレームはPBPクレームに完全に包含される関係になる。したがって、PBPクレームを物を生産する方法のクレームに訂正することは、PBPクレームが物同一説で解釈されようと製法限定説で解釈されようと、新たに権利の対象となる行為を生じさせるものではなく、126条6項にいう実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものにはあたらない。本稿は賛成できないが仮に無効への期待を保護すべきという立場をとったとしても、本最高裁判決の明確性要件の解釈は訂正による救済とセットであると思われ、そこに保護すべき期待はないといえ

るであろう。

この点、現在の審判便覧（第15版；平成27年4月1日運用開始）は、「請求項に係る発明のカテゴリーの変更」を「実質上特許請求の範囲を変更する」の類型としてあげている⁶⁵⁾。確かに、たとえば物の発明と方法の発明間の相互の変更において、権利の対象たる発明の実施行為は互いに包含関係になく、新たに権利の対象となる行為が生じる。たとえば、Pという方法を実現する機械の発明と、Pという方法そのものの発明を比較した場合、前者では機械の生産は特許発明の実施となるが後者ではならず、後者では機械によらないその発明の使用は特許発明の実施となるが後者では機械によるその方法の使用がその機械の使用として特許発明の実施になるのみである。審判便覧は主にこのような場合を念頭において、カテゴリーの変更を、原則として、実質上変更するものにあたと整理しているにすぎない。新たに権利の対象となる行為がない場合の訂正を126条6項に反して許されないと解釈する余地はないと考える。

また、PBPクレームから、物を生産する方法への発明への訂正は、物同一説を前提にすれば権利範囲を縮小させるものであるもので、126条1項1号にいう「特許請求の範囲の減縮」にあたる。もしくは、明確性要件に反するとの指摘に対してその権利の範囲を明確にするための訂正といえるので「明瞭でない記載の釈明」にあたる。

(b) 新規事項の追加の有無

訂正は、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においてしなければならない。すなわち、新規事項を追加するような訂正は許されない。新規事項の追加の有無は、ソルダーレジスト事件知財高裁大合議部判決⁶⁶⁾によれば、「訂正が、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。」

この判決を受けて平成22年に特許庁も審査基準

の改訂をしており、現在、実務はこの基準を基礎に動いている。この判決以前の実務における新規事項追加の判断は、当初明細書の文言を重視し、補正・訂正の範囲を制限的に解する傾向があったが⁶⁷⁾、ソルダーレジスト判決はそのような傾向を改め、より実質的に新規事項追加の禁止の有無を指向するものであるとの理解も有力である⁶⁸⁾。そもそも新規事項追加の禁止の意義は、当初明細書に開示された技術的思想を超える範囲を含むように明細書に記載が追加されたり、それを超える範囲を対象を含むクレームが後から追加されることを防ぐことにある⁶⁹⁾。PBPクレームと物を生産させる発明のクレームの差は、同じ技術的思想をどのようなクレームによって表現するかの差にすぎない、あるいは、一連の技術的思想をそれぞれ別の側面から表現しているに過ぎないといえると思われる。したがって、PBPクレームを物を生産する方法の発明に訂正することは、新規事項追加の禁止の問題は生じない。

ただ、筆者は単純に明細書に開示された技術的思想を超えさえしなければ新規事項追加の禁止にあたらないと考えるが、より制限的な範囲にしか補正・訂正を認めないとの見解も存在する。これらの考え方の共通点は、判断基準の明確性、補正・訂正の濫用のおそれから、新規事項追加となる範囲を厳格に考えるのである⁷⁰⁾。しかしながら、仮にこれらの考え方を前提にしたとしても、PBPクレームの訂正は、「特許出願の審査が緩くPBPクレームを認めてきたことに起因するものであり、このことは出願人のみの責任ともいえない」（千葉補足意見）ものである。濫用のおそれはないものといえるから、技術的思想を超えない限り訂正を認めて問題はないと言えよう⁷¹⁾。

(2) PBPクレームから構造・特性により特定するクレームへの訂正

では、次にPBPクレームを、構造・特性により特定するクレームへと訂正することはどうか。具体例としては、「A層の上にB層を重ね、続いてB層の上にC層を重ねて得られる三層構造を有するX」「Pという作図方法により得ら

れる衿腰に切替えのある衿」のようなクレームの訂正を念頭に置いている。

まず、この訂正が、実質的拡張変更の禁止にあたるかといえ、もちろん具体的にどのような文言を用意するかに依存するが、従前物同一説のもと指示していたと考えられると同一またはそれ以下の範囲を指すよう訂正するのであれば、126条6項違反の問題は生じない。権利の対象となる行為は、同一または減縮されるにすぎないからである。このような訂正は、126条1項3号にいう「明瞭でない記載の釈明」であって、訂正の目的制限にも反しない。（前者の例なら誤記の訂正とも言うるレベルのようにも思われる。）

次に、新規事項追加の禁止の問題は生じないか。前者の例であれば、細かな表現の修正のレベルであり、新規事項追加の禁止の問題はおおよそ生じないと思われる。一方後者であれば、製法による特定が、たとえば、「衿の寝かせ角が○度の衿腰に切替えのある衿」などのように、大幅に変わることになる。新規事項追加の有無を議論する余地はあるが、衿の寝かせ角という概念自体はおそらく明細書に開示されているか当業者にとって周知であり、具体的な角度も、当業者であれば明細書に開示されている肩上の衿の断面図から算出することができるものなのであろう。そうだとすれば、当初の明細書に開示されている技術的思想の範囲内で訂正するものであって、明細書又は図面のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係で、新たな技術的事項を導入するものではないという余地は十分にある。この点、仮に新規事項の追加の禁止を厳しく見る見解を前提にしたとしても、前述のとおり、濫用のおそれのないPBPクレームの訂正の場合、緩やかに訂正を認めて差支えない。

(3) 特許庁の当面の取扱い

特許庁は、補正において、PBPクレームについて明確性違反により最後の絶理由通知を受けた後などに、構造・特性による記載へ補正すること、物を生産する方法の発明へと補正することは、明りょうでない記載の釈明に該当する補正で

あると認めるとしている（17条の2第5項第4号）⁷²⁾。また、審判については、「当面の審査の取扱い」を参酌しつつ、審理を行うとしている⁷³⁾。

特許庁がこれらの補正を、それ自体としてカテゴリーカルに、新規事項の追加にあたるとは考えていないことは明らかであり、訂正についても同様と解することになろう。訂正における明瞭でない記載の釈明（126条1項3号）と補正におけるそれとでは、後者はすでに行った審査結果の有効活用⁷⁴⁾、前者は権利範囲の予測可能性の保護で趣旨は異なるので、別意に解される可能性がないわけではない。実質的拡張変更の禁止の扱いについても、特許庁は一切触れておらず、これらについては、特許庁はまったくオープンである⁷⁵⁾。一方で、補正のときと同じく条文の趣旨に遡って考えるなら⁷⁶⁾、同様に明瞭でない記載の釈明であって実質上特許請求の範囲を変更するものでないと思えることは十分にできる。本稿としては、特許庁が本稿の述べるような、条文の趣旨に則った運用をすることを期待するところである。

7 おわりに

以上、本稿では、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の射程を明らかにし、今後のクレーム解釈、明確性要件を満たすPBPクレームの範囲及び、PBPクレームの訂正が許される範囲について論じてきた。最高裁はPBPクレームの解釈について物同一説を取り、不可能・非実際的事情のないPBPクレームについては明確性要件を欠くものと判断したが、それは、PBPクレームによる記載を認める範囲を従来よりは絞りつつ、それをクリアしたクレームには広い保護の可能性を開こうというものである。

このことは、最高裁が、不可能・非実際的事情が認められない場合に、そもそも発明の保護を認めないことを意味するわけでは決してない。物を生産する方法の発明や構造・特性による特定のクレームに補正・訂正すれば十分な保護を受けられるのである。既存の既に権利化したクレームをすべて無効化して保護を否定することが相当とは考

えられず、柔軟な訂正の途が開かれるていと理解すべきである。そして、訂正要件をその趣旨に遡り忠実に解釈していけば、あえて特殊な例外を認めるべきとの主張を介しなくても、広く訂正は認められると解されるのである。

今後の実務がどのように展開していくかはいまだ不透明な部分もあるが、不必要なPBPクレームが減り、かつ、発明に対する保護が十分になされるよう発展していくことが望まれる。

(注)

- 1) 平成6年改正とその前後のPBPクレームについての特許庁審査基準の変遷については、嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務1 特許法〔I〕』（新日本法規、2007）138頁、141頁以下を参照。また、高林龍「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」日本弁理士会中央知的財産研究所編『クレーム解釈論』（2005）147頁も同様の点を指摘している。
- 2) 「物同一説」が最も一般的に使われている用語と思われるが、本文のような説を表す用語としては、「物同一性説」や、製法はその結果物を特定する意味で使われているということで「結果物特定説」「物特定説」の方がより正確であるとの見解もあるところである。（神谷恵理子「プロダクト・バイ・プロセスクレームの意義を求めて—プロダクト・バイ・プロセスクレームの分類・解釈に関する提言—」『特許法判例百選』（2012）131頁など参照）。
- 3) 審査基準第II部第2章「新規性・進歩性」1.5.2(3)。
- 4) 嶋末・前掲注1) 142頁-152頁、吉田広志「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲」知的財産法政策学研究12巻241頁（2006）、260-279頁の分析に依拠した。愛知靖之「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」速報判例解説（法セ増刊）9号269頁（2011）、272頁注1、三村淳一「日本におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関する一考察」日本大学知財ジャーナル6号19頁（2013）も参照。南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」『特許法判例百選』（2002）は、侵害訴訟において異なる製法で製造された物に権利行使を認めた例はないと指摘していた。

- 5) 知財高判平成 24 年 1 月 27 日判時 2144 号 51 頁, 知財高判平成 24 年 8 月 9 日・平成 23 年 (ネ) 10057 号。
- 6) 代表的なものとして, 吉田・前掲注 4) 251-256 頁, 岡田吉美・道祖土新吾「プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての考察」パテント 64 巻 15 号 86 頁 (2011) など。
- 7) 吉田・前掲注 4) 251 頁以下, 吉田広志「プラバスタチンナトリウム (プロダクト・バイ・プロセス・クレーム) 知財高裁大合議判決」判例時報 2160 号 164 頁 (2012), 166 頁以下, 岡田・道祖土・前掲注 6), 神谷恵理子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの意義を求めて—プロダクト・バイ・プロセス・クレームの分類・解釈に関する提言—」パテント 67 巻 8 号 97 頁 (2014) など参照。
- 8) 岡田・道祖土・前掲注 6) 91 頁。
- 9) 吉田・前掲注 4) 251 頁。鈴木将文「〔判例研究〕プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」L&T57 号 54 頁 (2012), 61 頁も同旨を指摘する。
- 10) 筆者が, 以前指摘したとおり, 構造・特性を解明していない場合には, 構造を解明した場合と比べて, 後続の研究開発に対する貢献は少ないと言わざるを得ないであろう (前田健『特許法における明細書の開示の役割』(商事法務, 2012) 382-385 頁参照。) とすると, 構造・特性の解明がない場合には, 他の製法で製造された物に対してまで権利保護を及ぼすべき基礎があるとは直ちには言えない。すなわち, その場合には, 明細書に開示された技術的思想を超えて権利を請求している可能性があり, 実施可能要件またはサポート要件に反しているといえる可能性がある。ただ, 常にそうであるとも言えず, 場合によっては, 物同一の範囲に及ぶ技術的思想が明細書に開示されているといえる場合もあるのだろう (吉田・前掲注 7) 180-181 頁は, 筆者の議論を敷衍する形でこの旨論じている。)
- 11) 東京地判平成 11 年 9 月 3 日判時 1700 号 143 頁, 東京高判平成 13 年 1 月 31 日平成 11 年 (ネ) 第 5303 号。
- 12) 東京高判平成 9 年 7 月 1 日判時 1628 号 101 頁及び東京地判平成 6 年 3 月 25 日知裁集 29 巻 3 号 670 頁参照。
- 13) 高林龍「統合的クレーム解釈論の構築」中山信弘先生還暦記念論文集『知的財産法の理論と現代的課題』(175 頁) (2005), 187 頁以下。また, 前田・前掲注 10) 383 頁もその方向性を示唆していた。
- 14) 吉田・前掲注 4) 255 頁。
- 15) なお, 設楽隆一「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定とクレーム解釈についての考査」牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権法理と提言』(青林書院 (2013)) 279 頁, 300 頁は, 新規物質であるため, その構造ないし特性が不明であり, これを記載することができない時にのみ PBP クレームを認めるとの運用が本来望ましいと指摘している。
- 16) 設楽・前掲注 15) のほかに岡田・道祖土・前掲注 6) があげられる。
- 17) 嶋末・前掲注 1) 140 頁の定義によった。
- 18) たとえば, 化学物質特許は「絶対物質クレーム」であり, あらゆる製法による, あらゆる用途の当該物質に保護が及ぶと解するのが原則とされる (竹田和彦『特許の知識 (第 8 版)』(2006) 91 頁。
- 19) 「座談会 特許法・商標法等の改正を語る L&T16 号 4 頁 (2002), 8 頁〔飯村敏明発言〕参照。また, この点については, 前田・前掲注 10) 370-388 頁においても詳細に論じられており, 特に 375 頁でこの旨言及している。中道徹「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈——揺らぐ物の発明の意義」専門実務研究 7 号 152 頁 (2013) 参照。
- 20) 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームをめぐる諸問題—日本弁理士会中央知的財産研究所第 10 回公開フォーラム (2012 年 11 月 9 日大阪) での議論の紹介—」パテント 66 巻 3 号 (別冊 9 号) 162 頁 (2013), 170 頁〔吉田広志発言〕参照。
- 21) 南条・前掲注 4) 23 頁は, 重要なのは, 原則論が一貫していること, 出願人, 権利者, 特許庁, 裁判所における共通認識 (コンセンサス) であると指摘している。物同一説が製法限定説より優れているとは思わないが, 物同一説に特段問題があるわけでもなく, 重要なのはルールが明確に定まることである。
- 22) 南条・前掲注 4) 23 頁, 南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム大合議判決の判断枠組みの, 審査における要旨認定への適合性についての一検討」パテント 66 巻第 3 号 (66 巻別冊第 9 号) 134 頁 (2013), 141 頁は, 特許庁実務において長年物同一説による実務が定着していたことを重視する。
- 23) 審査漏れとは, たとえば, 審査が製法限定説で行われ, 侵害訴訟の段階に至って物同一説による解釈で権利行使が行われるときに, 審査されていない部分に対する権利行使が可能になってしまう現象である。詳細は, 前掲注 20) 173 頁〔吉田広志発言〕及びそこに掲げられた図を参照。岡田吉美・道祖土新吾「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈につき判断した知的財産高等裁判所特

- 別部（大合議部）判決」特許研究 54 号 38 頁（2013）も参照。鈴木・前掲注 9）62 頁もこの懸念から原審を批判していた。
- 24) この点に関し、愛知・前掲注 4）271 頁は、物質同一説と製法限定説の差は、製造方法の記載の趣旨について証明責任の分配の問題に過ぎないと指摘する（愛知靖之「プロダクト・パイ・プロセス・クレームの解釈（プラパスタチンナトリウム事件知財高裁大合議判決）」新判例解説 WATCH（法セ増刊）12 号 233 頁（2013）も同旨。）。両説の対立がすべてこの証明責任の問題に還元できるとするのはやや疑問だが、いずれの説をとっても権利範囲は直ちには定まらず、その後の解釈や均等論によって、結局は同じ権利範囲とされうることには賛同する。その論理は本文に述べた通りである。
- 25) 前田・前掲注 10）382-385 頁、吉田・前掲注 7）180-181 頁の議論を参照。
- 26) 南条・前掲注 4）26 頁、設楽・前掲注 15）296 頁で議論されている、物同一説のさらなる解釈方法としての、全部説（当該プロセスによりプロダクトに与えられるありとあらゆる構造・性質と解釈する）と作用効果説（当該プロセスによりプロダクトに与えられる構造・性質であって、発明の目的に適った作用効果を奏するために必要不可欠な構造・性質と解釈すること）の対立も、どこまでなら、明細書に開示されているといえるかの対立であろう。なお、両説の違いについては、岡田・道祖土・前掲注 6）91 頁の図がわかりやすい。また、高林・前掲注 13）187 頁以下において論じられているあるべき PBP クレームの解釈論も、同様の問題意識を背景にするものと考えられる。鈴木・前掲注 9）64 頁は、物同一説をとったうえで、具体的事案において必要に応じ、一般的なクレームの限定解釈の手法を応用することにより、製法限定説的に解釈することが妥当だとする。
- 27) 牧野利秋「特許発明の技術的範囲確定の問題点」齊藤博＝牧野利秋『裁判実務大系第 27 巻知的財産関係訴訟』（青林書院、1997）425 頁が代表例。田村善之『知的財産法第 5 版』（有斐閣、2010）244 頁は、原則論としては同一であることを前提とするものなのかもしれないが、両者の場面で取り扱いをたがえる発想があって然るべきと述べている。
- 28) 市川正巳「特許発明の技術的範囲の確定について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務第 1 巻〔特許法 I〕』（新日本法規出版、2007）、98 頁。
- 29) 前田・前掲注 10）400 頁、大淵哲也「統一的クレーム解釈論」牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権法理と提言』青林書院（2013）206 頁、愛知靖之「発明の要旨認定と技術的範囲画定におけるクレーム解釈の手法」中山信弘先生古稀記念論文集『はばたき—21 世紀の知的財産法』272 頁（2015）。そもそも原審たる知財高判平成 24 年 1 月 27 日判時 2144 号 51 頁がそのような考え方を取っている。PBP クレームにおいては別異に解すべきと主張する論者も含め、原則は両者が一致すべきものであることを前提とするものとして以下も参照（小泉直樹「知財判例速報-知財高判平成 24 年 1 月 27 日」ジュリスト 1441 号 6 頁（2012）、鈴木・前掲注 9）64 頁、高林龍「プロダクト・パイ・プロセス・クレームの技術的範囲と発明の要旨-知財高判平成 24・1・27 判時 2144 号 51 頁を契機として-」牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権法理と提言』青林書院（2013）302 頁参照。）。30) 設楽・前掲注 15）294 頁。山本庸幸裁判官は、本判決の意見において、クレーム解釈のダブルスタンダードは解消されるつつあることは正しい方向だとしながらも、PBP クレームの場合には例外を認めるべきであると論じている。
- 31) 高林・前掲注 1）149 頁、岡田・道祖土・前掲注 6）96 頁など。
- 32) 吉田・前掲注 4）261 頁が、裁判例の分析に基づきこの旨述べている。
- 33) 高林・前掲注 13）311 頁。
- 34) 前田・前掲注 10）45-54 頁において、そう理解できることを検証している。
- 35) 審査基準第 I 部第 1 章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」2.2.2.4(2)。
- 36) 最高裁が特許法の解釈において、その条文本来の趣旨に則ってというより、特許法の目的に遡って当該条文の趣旨を超えた解釈を行うことは過去にも例がある。たとえば、後発医薬品の製造販売の承認を受けるための試験が、特許法 69 条 1 項にいう試験にあたるとした最判平成 11 年 4 月 16 日民集 53 巻 4 号 627 頁もそれにあたると言えよう。試験研究のための実施の例外の規定の本来の趣旨からすると正当とはいいがたい帰結であるが、先発医薬品と後発医薬品のメーカーの利害調整の観点から、69 条 1 項の解釈に仮託して妥当な結論を導いたといえる。
- 37) 両者を表裏一体として扱うことは、むしろ肯定的に評価できるといえることは、前田・前掲注 10）45 頁においてもすでに指摘したところである。審査基準においては、明確性要件と独立して項目だてられているものの、その記載は薄いことは否めない。

- 38) 欧州特許条約においては、簡潔性要件 (conciseness) は、明確性 (clarity) と異なり、拒絶理由になるものの異議事由にならず (同 84 条, 100 条), 米国に明確性要件 (definiteness) はあるが、それと明らかに区別されるものとしての簡潔性要件はない。国際調和の観点からは、やや存在の軽い簡潔性要件を用いるという選択肢は、難しかったであろう。上記のとおり、明確性要件・簡潔性要件はセットで語られることも多いのであり、仮にここで趣旨がよりふさわしいのが簡潔性要件だったとしても、明確性要件を採用するのは理論的に問題であるとまでは非難できないと考える。
- 39) 平成 27 年 7 月 6 日公表 特許庁ウェブサイト (https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm) を参照。そこで記された取扱いは、審査においては、今後の特許出願に限らず、既に出願されたものも対象とし、同様に、今後請求される審判事件等に限らず、現在係属中の審判事件等も対象とするとのことである。ただし、平成 27 年 10 月上旬を目途に、審査基準・審査ハンドブックが全面改訂されるまでの暫定的措置である。
- 40) なお、高林・前掲注 13) 314-315 頁は、原審判決のもとでも上記のような解釈がとりうると論じている。
- 41) 「当面の審査の取扱い」別紙 2 類型 (iii)。
- 42) 以下の分類・分析は、岡田・道祖土・前掲注 6) 93 頁以下、神谷・前掲注 7) 99 頁以下の類型論及び、吉田・前掲注 7) 172 頁以下の、大合議判決に基づく過去の裁判例の分析を参考にした。
- 43) 「当面の審査の取扱い」別紙 2 類型 (i) (ii) 具体例。
- 44) 神谷・前掲注 7) 101 頁は、このような場合を「冗長・重複型クレーム」と呼ぶ。
- 45) 以下の指摘は、岡田・道祖土・前掲注 6) 96 頁による。
- 46) 神谷・前掲注 7) 101 頁も同旨。
- 47) 最判平成 10 年 11 月 10 日・平成 10 年 (オ) 1579 号 [衿腰に切替えのある衿]。特許第 690868 号。
- 48) 南条・前掲注 22) 148 頁は、もう少し丁寧に記載すれば、PBP クレームとはならず構造的により直接的に特定したといえるにもかかわらず、やや配慮を欠いたために PBP クレームと理解されてしまうもの、「練り込み不足類型」と呼んでいる。また、神谷・前掲注 7) 101 頁は、「表現上 PBP クレーム」と呼んでいる。
- 49) この例は、南条・前掲注 22) 148 頁、神谷・前掲注 7) 100 頁による。
- 50) 東京高判平成 14 年 9 月 26 日判時 1806 号 135 頁、東京地判平成 14 年 1 月 28 日判時 1784 号 133 頁。
- 51) 大阪地判平成 19 年 2 月 8 日・平成 17 年 (ワ) 第 3668 号、平成 17 年 (ワ) 第 9357 号
- 52) 「当面の審査の取扱い」別紙 1 ○基本的な考え方及び類型 (2) 参照。
- 53) 吉田・前掲注 7) 173 頁において、インターフェロン事件、酸性糖タンパク質事件、東京地判平成 10 年 9 月 11 日判時 1671 号 137 頁 [ポリエチレン延伸フィラメント]、東京地判平成 12 年 9 月 29 日・平成 11 年 (ワ) 第 8435 号 [単クローン性抗 CEA 抗体 3] などの事案が、大合議判決の不可能・困難の要件を満たす可能性があると分析している。より緩やかな不可能・非実際的事情は問題なく満たされるだろうと考える。
- 54) 不可能・非実際的事情が認定でない場合というのは、表現できていない構造・特性の存在が証明できなかったか極めてマイナーな場合である。そして、物全体への保護を問題にしなければならない時というのは、その後の別の努力 (これは特許権者以外の者によってなされる可能性も高い) によって、新たにその証明されていなかった構造・特性が明らかにされた場合のみである (でない、侵害も証明できない)。そのようなとき、物全体に対する保護を肯定しうるだけの技術的思想が当初の明細書に開示されているといえるのであろうか。前掲注 10) の議論も参照。
- 55) 筆者の考える訂正の各要件の趣旨及び解釈については、すでに前田・前掲注 10) 320-334 頁 (325-329 頁) で論じた通りであり、本稿で述べることはその PBP クレームへのあてはめである。
- 56) 審判便覧が改訂され、訂正が緩く許されることが明確になれば、無効審判を起こす者は減るであろう。また、訂正審判も後で訂正できることがわかれば、今すぐ起こされることは多くないと予想される。
- 57) 以下は、前田・前掲注 10) 320-323, 325-329 頁についてすでに論じたところと基本的に同一である。
- 58) 特許庁編『工業所有権法逐条解説 [第 19 版]』(発明推進協会, 2012) 372 頁は、126 条 6 項について「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」であり、「訂正前の特許請求の範囲には含まれないこと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と、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、本項はそうした事態が生じないことを担保したものと説明している。

- 59) 知的財産権は、結局は他人のなんらかの「行為」を規制するためにあるのであって、知的財産という無体「物」というレトリックは、それらの行為を法定するための道具概念にすぎない。このような考え方は昨今の学界では共通認識になりつつあり、この点を明確にしたものとして、田村善之『『知的財産』はいかなる意味において『財産』か—『知的創作物』という発想の陥穽』吉田克己＝片山直也編『財の多様化と民法学』（2014年・商事法務）329頁を参照。
- 60) 黒川恵「『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』の意義」パテント64巻4号（別冊4号）178頁（2011）、東京地判平成16年5月14日判時1884号116頁（三村量一裁判長）などがそのような見解である。
- 61) 中山信弘「判批」法学協会雑誌91巻3号552頁（1974）は、本要件の趣旨について、財産権の範囲を後になり第三者の犠牲において変更するということは単に法的安定性を害するというもののみならずフェアでないと述べている。
- 62) 田村善之「新規事項追加禁止の制度趣旨とその判断基準」パテント64巻4号（別冊4号）1頁（2011）も同旨と思われる。
- 63) ルール・スタンダード論は米国の法と経済学における議論であるが、日本語文献として、さしあたり島並良「権利制限の立法形式」著作権研究35号90頁（2008）参照。
- 64) 岡田吉美・道祖土新吾「プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての考察」パテント64巻15号86頁（2011）、91頁。もっとも本稿2（2）において指摘したように均等の範囲が異なり、PBPクレームの方が広い可能性もある。
- 65) 54-01.1「訂正のできる範囲」8.「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと（特§126⑥、旧実§39②）」（1）は、平成7年7月1日以降の出願に係る特許につき「請求項に係る発明のカテゴリーや対象の変更」を、それ以前の出願に係る特許につき「請求項のカテゴリーの変更」を挙げる。
- 66) 知財高判平成20年5月30日判時2009号47頁。
- 67) この点を指摘するものとして、吉田広志「特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言（1）新規事項追加禁止を中心に」知的財産法政策学研究21号31頁（2008）、前田・前掲注10）87-104頁。
- 68) 吉田広志「補正・訂正制度の制度趣旨と大合議判決」パテント64巻4号（別冊4号）195頁（2011）、200頁、南条雅裕「除くクレームと訂正の可否-ソルダーレジスト事件」『特許判例百選（第4版）』90頁参照。特許庁の審査基準は、従来の実務を変更しないという前提で改訂されているので、建前としては、実務は変更されていない。しかし、このような一般的基準が導入されたことで、より緩やかな方向に行く可能性が指摘されている。
- 69) この点は、前田・前掲注10）329-334頁において、実施可能要件及びサポート要件との関係を含めて詳細に論じた。田村・前掲注62）11頁は、新規事項追加の禁止の趣旨は、技術的思想の同一性にあると述べている。吉田・前掲注68）200-202頁は、（修正を加えてはいるが、）「開示の限度」が新規事項追加禁止の範囲と指摘する。
- 70) 田村・前掲注62）11頁、吉田・前掲注67）49頁以下、吉田・前掲注68）200頁。
- 71) 田村・前掲注62）11頁は、「特段の事情により濫用のおそれがないことが明らかな場合には、緩やかに補正、訂正を認めてもおかしくはないという考え方が表れても不思議ではない」と指摘する。PBPクレームの訂正がまさにそのケースであろう。
- 72) 「当面の審査の取扱い」1.（3）⑦。
- 73) 「当面の審査・審判の取扱い等」2.
- 74) 「当面の審査の取扱い」1.（3）⑦の注5。
- 75) 特許庁の「当面の審査・審判の取扱い等」は、現行の審判便覧ではカテゴリー変更が禁じられている点には触れず、単に補正に準じるとしている。
- 76) 「当面の審査の取扱い」1.（3）⑦の注5において、特許庁は17条の2第5項の解釈に関して「立法趣旨を十分に考慮し、必要以上に厳格に運用することがないようにすべき」と述べており、訂正の要件についても同様の解釈態度をとるなら、本稿の述べるような結論になるだろうと思われる。

（原稿受領日 平成27年7月20日）