



プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈(その2)

プラバスタチンNa事件最高裁判決の傍論について

最高裁では、本件発明におけるPbyPクレームについて、

その解釈を論点とする第1204号と、

認定を論点とする第2658号とに分かれて審理されました。

最高裁は、原判決である知財高裁判決を破棄し、以下を主文としました。

主 文

原判決を破棄する。

本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。

原判決破棄の理由は、本投稿(その1)で説明しましたように、

知財高裁の「原則、製法限定説」「例外、物同一説」との立場での判断を、

最高裁はどちらの審理においても、例外に言及せずに、

「物同一説」の立場で判断すべきとしたことです。

■ 最高裁判決の傍論 ■

原判決破棄の理由は上述の通りですが、差し戻しの理由は、

本件発明について明確性要件についての無効理由が十分に審理されていないと

いうものでした。

第2658号の差戻しの理由は、第1204号の差戻しの理由と同旨ですので、以下では、第1204号の差戻しの理由について説明します。

引用部分は、筆者が、適宜下線付記、改行又は省略しています。

4 しかしながら、原審の示した…基準は是認することができず、
そうすると、それを前提とした…判断も是認することができない。
その理由は、次のとおりである。

(1)…

(2)…特許請求の範囲の記載は、「発明が明確であること」という要件に適合するものでなければならない。

…

…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、…「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が存在するときに限られると解するのが相当である。

…そして、本判決の示すところに従い、本件発明の技術的範囲を確定し、更に本件特許請求の範囲の記載が上記…の事情が存在するものとして「発明が明確であること」という要件に適合し認められるものであるか否か等について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。

最高裁の差戻し理由の中で言及された

「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」

を、以下では「不可能・非実際的事実」といいます。

知財高裁は、PbyPクレームの認定及び解釈を、

原則、製法限定説で行い、

例外として、出願時に不可能・非実際的事実がある場合は物同一説で行う、

という基準で判断するとしたのですが、

最高裁は、PbyPクレームの認定及び解釈は、

例外なく物同一説で行うという判断基準を示した上で、

知財高裁の判断基準を否定し、

その代わりに、PbyPクレームの明確性を、

原則、不明確とし、

例外として、出願時に不可能・非実際的事実がある場合は明確である、

という基準で判断すべきであるとししました。

最高裁は、知財高裁に対して、本件が差戻されたら、

PbyPクレームの認定及び解釈は「物同一説」で行うよう指示し、

PbyPクレームの明確性は「不可能・非実際的事実」の有無を考慮して判断するよ

う示唆したことになります。

最高裁のまとめた論点には、PbyPクレームの明確性の判断基準が争われていることは記載されていないので、この差戻しの理由はいわゆる傍論のようにも読め、「更に本件特許請求の範囲の記載が上記…の事情が存在するものとして「発明が明確であること」という要件に適合し認められるものであるか否か等について審理を尽くさせるため」差戻すとしているので、

差戻し後に知財高裁が、最高裁の判示したPbyPクレームの明確性の判断基準に従わなければならないのか否かが、微妙に解り難くもあることから、

今回は、差戻し理由は傍論であると解してみます(後日、さらに確認します)

■最高裁の示唆するPbyPクレームの明確性の判断基準の理由■

差戻し理由の中で、以下が判断基準の理由とされています。

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実際的でない場合もあり得るところである。

最高裁は、以下の理由で、PbyPクレームは、原則、不明確としました：

PbyPクレーム中の製造方法の記載が、一般的には、

(A1) 製造結果物の構造・特性が不明である；又は

(A2) 特許発明の技術的範囲を製造方法により製造された物に限定しているか否かが不明である；

最高裁は、以下の理由で、PbyPクレームは、例外として不可能・非実際的事実がある場合に限り明確であるとしました：

製造結果物の構造・特性を特定することが、

(A3) 出願時の分析技術では不可能な場合がある；又は

(A4) 出願人におよそ実際的でない場合があり得る。

■ 最高裁の示唆するPbyPクレームの明確性の判断基準に対する留意事項 ■

〔(A1)について〕

PbyPクレームは「一般的には、製造結果物の構造・特性が不明である」とするのは、あまりに粗雑な認識ではないかと思えます。

特許出願のクレームは、出願人が発明を特定するのに(たとえ主観的にでも)必要と考えた事項を自由に記載することができます(特許法36条5項)。

従って、PbyPクレームは、客観的にみれば製造結果物の構造・特性が不明でない場合も多々あります。

物品系分野の発明では、本投稿(その1)で紹介した従前の裁判例のように、裁判所が、製造方法で特定された構成は、PbyPクレーム全体で特定された構成への寄与がほとんどない、あるいは、PbyPクレーム全体は製造方法以外の他の特定事項によって特定されていると判断している場合、言い換えると、

製造方法による特定はクレーム全体でみると蛇足であると判断された場合が多くあります。

特許法36条5項は、出願人が蛇足的に製造方法によって発明を特定することも認めています。

化学系分野の発明では、「化合物aと化合物bを共重合してなる共重合体X」のように、当業者にとってはこの表現で十分に明確である場合も多々あります。

「ポリエチレン」及び「セメント」は明確な化学物質名に見えますが、「ポリエチレン」とは「エチレンが重合してなる重合体」、「セメント」を特徴づける成分である「クリンカー」は「石灰石と粘土を混ぜて焼いたもの」ですから、いずれも製造方法で定義された化学物質です。

このように、一見明確な化学物質であっても、実は製造方法で定義されている化学物質は多々あります。

しかし、当業者のだれも、これらの化学物質の構造・特性が不明であるとはいいません。

従って、最高裁のPbyPクレームは「一般的には、製造結果物の構造・特性が不明」であるという認識は粗雑です。

(2) (A2)について

そもそも、最高裁が、PbyPクレームを物同一説で例外なく認定・解釈するとしたのですから、PbyPクレームにおける製造結果物が製法限定されているかもしれないと認定・解釈される余地はないのではないのでしょうか。

従って、「一般的には、…特許発明の技術的範囲を製造方法により製造された物に限定しているか否かが不明」であるという認識が理解できません

(3) (A3) 及び (A4) について

最高裁は、「明確性」を「製造結果物の構造・特性が明確であること」と認識しているようです。

そのため、構造・特性が明確でなければ、第三者は「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」われるという不利益を被るという点に帰着してしまうので、構造・特性の分析が不可能という例外的な場合にのみ、PbyPクレームは明確である(とみなす)、という妙な結論に到達してしまうように見えます。

例えば、グローバルな競争下での最先端技術分野の発明が、PbyPクレームされたために、競合の第三者が予測可能性が奪われる不利益を絶大に被るのであれば、例外的にPbyPクレームは明確であるとみなされた特許権者に対する救済とバランスするものでしょうか。

一方で、出願時に構造・特性の分析が「不可能であるか否か」「出願人におよそ実際的でないか否か」の判断基準は、出願人の技術水準の把握力、分析能力の優劣によっても大きく異なる、言い換えると、当業者の数だけ判断基準があるともいえ、

客観的に妥当な判断基準を設定することは、それこそ不可能に近いように思えます。

(4)懸念事項

従前、特許庁は、PbyPクレームの明確性にはあまり拘らずに、新規性及び進歩性の審査における発明の認定を物同一説で行ってきました。

この審査実務を、最高裁の示唆に沿ってPbyPクレームの明確性を額面通り厳密に審査するという方向に換えると、相当に混乱が生じるのではないかと懸念されます。

特許庁の、7月上旬に予定されている審査基準の改訂内容が注目されます。

■参考■

A. 南条雅裕先生の論考

最高裁判決について、PbyPクレームに関する論客の一人でいらっしゃる[南条雅裕先生](#)の論考が参考になります。

B. 山本庸幸裁判官の少数意見

最高裁判決には、差戻し理由についての上記留意事項に直接関係する[山本庸幸裁判官](#)の少数意見が掲載されています。

山本庸幸裁判官は、通産省に入省以来、特許庁で調査官、制度改正審議室長等を歴任後、内閣法制局長官まで勤め上げた方ということで、行政官庁である特許庁の実務を尊重した、実に適切かつ懇切丁寧な意見を提示しています。

また、山本庸幸裁判官による少数意見は、技術者である発明者の観点からみても説得力があり、文科系の裁判官が、技術思想を何とか把握しようと努力されていることが伝わり、心強いものがあります。

(1)山本庸幸裁判官の差戻し理由

山本庸幸裁判官の少数意見の結論は、最高裁の主文の差戻しの結論には賛成するが、差戻し理由は多数意見に反対で、以下を差戻し理由とすべきだとする内容です。

6 …原審は、物の特許についてPBPクレームが記載されている場合において、そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その特許発明の技術的範囲は、原則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た物に限定して確定されるべきものとしている。

しかし、一般的に許容するといっても、これを区分けする不可能又は困難という基準が極めて曖昧であり、多数意見の不可能非実際的基準と全く同様の批判が当てはまる。

これに加え、これが許容されない場合に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して確定されるべきであるとするが、

この点は多数意見のとおり、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は、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べきものとする。

上告人の本件特許に係る本件発明は、

PBPクレームで表現された物(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)についてのものである。

これに対し被上告人製品は、

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を含むものであることが認定されている。

したがって、

本件特許が無効でない限り、本件特許発明の技術的範囲に属するものであると
考えられるものであるが、果たしてそのとおりか、また、

その出願の経緯等からしてこれを限定的に解釈する可能性はないか
等について審理を尽くさせるという意味で、

本件を原審に差し戻すことに賛成するものである。

即ち、山本庸幸裁判官は、

本件発明の明確性には拘らずに、

物同一説で解釈された特許発明の技術的範囲が出願経過等の下、さらに限定解釈される可能性を考慮して、被疑侵害物の特許発明の技術的範囲への属否をさらに検討すべきことを差戻し理由として主張しています。

これは、PbyPクレームに限らずどの特許発明に対しても成立する従来の取扱いであり、筆者には何の異論もありません。

(2) 山本庸幸裁判官の差戻し理由の多数意見に対する批判(その1)

まず、差戻し理由の多数意見に対する直接的な批判を掲載します。

少し長くなりますが、以下に引用しますので、参考にして下さい。

私は、本件を原審に差し戻すことに賛成するが、その理由は多数意見とは異なるものである。以下、その理由を述べる。

1 特許請求の範囲に何を記載するかは、平成6年の特許法改正の経緯に鑑みれば、基本的には特許出願人の自由な選択に委ねられていると解される。

…この理は、…プロダクト・バイ・プロセス・クレーム。以下、単に「PBPクレーム」…にも当然に当てはまるものである。

ちなみにこの特許実務は、特許制度の国際調和の動向に沿い、また世界の主要特許庁の実務と基本的に相通ずるものであると理解している。

2 では、その世界にも通ずる特許実務とはどのようなものであるか、私の理解では、我が国の特許実務を基に説明すれば、次のようなものである。

…現行の特許法体系の下では、…いかなる形のクレームの形式でもそれを記述して特許を受けようとする発明を特定することは出願人の自由である一方で、

そのように特定された発明が…拒絶理由…に該当すれば特許は成立せず、特許が成立した場合でも…無効理由…に該当すれば特許は無効となる。

したがって、…出願人自らがPBPクレームを選んだ以上、単に形式的にそれがPBPクレームであるか、又はそれがいかなる種類のPBPクレームであるかなどの言わば手続的事項を根拠にこれを不明確として拒絶・無効理由とすることには、極めて慎重な運用がなされてきているものと承知しているし、それは正しい法の解釈・運用であろうと考える。

ところで特許庁の審査基準によれば、PBPクレームは、次の2つの場合に拒絶されることがあるものと承知している。

第1は、明確性の要件で、…違反とするものである…。すなわち、

(i)製造方法(出発物や製造工程等)が理解できない結果、その発明が不明確となる場合、

(ii)生産物の特徴(構造や性質等)が理解できない結果、その発明が不明確となる場合…である。

それらは、物の発明が特定されているとはいえないからである。

これら以外は、その発明が特定されているのであれば、審査官としてはこれをそのまま特許請求の範囲の記載として認めて、新規性・進歩性等の特許要件の判断を行うという運用であり、たとえそれがクレームの記載としては蛇足であっても同様である。これは世界的にも共通の運用であると承知している。

第2は、新規性の要件で、…違反とするものである…。

この場合…、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。

したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物を製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。

すなわち、

第1(i)により、…PBPクレームにおいても、その発明を特定するための事項が理解できないことでその発明が不明確となる場合には拒絶される。

同じく(ii)により、…物の特徴が不明な発明…は、物の特許としては不明確であるから拒絶される。また、

第2により、生産物自体が公知又は公知のものから容易に発明することができるために新規性・進歩性はないような場合も拒絶される。

上記のように、特許請求の範囲の記載がいかに出願人の自由な記載に委ねられているといっても、明確性要件と新規性要件の必要かつ十分な適用によって、本来拒絶されるべきPBPクレームは審査において拒絶される。

仮に誤って特許された場合には、上記と同じ基準によって審判において無効とされ、これは同法104条の3においても同様であるべきと考える。

3 ところが、この多数意見では、以上のような特許法の解釈及び特許実務の運用を根底から覆す結果となる。

…すなわち多数意見…は、…PBPクレームのある特許請求の範囲の記載は明確でなければならないとする。

一般論としては、それは正しい。

しかしながら、物の発明につき特許請求の範囲がPBPクレーム形式で記載されていないと、かえって明確でなくなる場合が多々ある。

とりわけ新規性のある物の発明では、出願人がどのような方法で作った物であるかを記述すれば非常に分かりやすいのに、これを無理やりその物の構造や特性で記述しようとする間違いなくそれは複雑な概念や用語で表現することにならざるを得ない。

それでは、出願人としては無駄な時間や費用が掛かって出願する時期を失すおそれがあるだけでなく、そのような記述は審査官にとっても、また当業者にとってもかえって分かりにくいものとなり、それこそ明確性の要件に反するものになってしまうのではないだろうか。

例えば生命科学の分野で新規性のある細胞に関する特許請求の範囲を、「いかなる細胞にどのような遺伝子をどうやって注入する方法により作成された細胞」としてPBPクレームで記述すれば当業者であれば極めて分かりやすい特許請求の範囲となるのに、これをその出来た細胞の構造や特性に基づいて記述しなければならないとなると、それなりの時間や費用や労力をかければ必ずしも不可能ではないのかもしれないが、そういう努力をしてやっと記述できた結果の当該細胞についての特許請求の範囲の記載は、およそ無味乾燥で誰にも分からない不得

要領のものになることが多いのではないかとと思われる。その結果、明確性の要件で拒絶等されてしまうことが容易に看取される。

これでは、発明の保護及びその一般の利用との調和という特許法の理念からますます遠ざかる結果になると考える。

この点、多数意見は、「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実地的でない場合もあり得るところである」として、一見極めて限定的ながらPBPクレームを認めようとしているかのごとくであるが、結局のところ…『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する」とする。

しかしながらこれでは、ほとんどPBPクレームが認められる余地はないのではなかろうか。

この点に関し思い起こされるのは、新しい遺伝子操作によって作られた幹細胞等について出願される最近の生命科学の分野における重要な発明である。

このような発明を物の発明として出願するについては、その特許請求の範囲は、PBPクレームで記載されることが大半であろうと思われる。

そうすると、上記の多数意見を基にすれば、出願人は、特許請求の範囲の記載に関し、PBPクレームであるがゆえに、それが拒絶又は無効理由となることを懸念して、まずは構造又は特性によりその物を直接特定できないかを考慮することとなろう。

しかし、それが…「不可能非実地的基準」…という多数意見の基準に基づいて行う作業と立証は、決して容易なものではなく、むしろそのような作業や立証を考

えること自体が現実的ではないように思えてくるが、絶対にできないという確証もない。

他方でそのようなことに時間をとられていては、先願主義の下で世界の他の出願人との熾烈な競争に後れを取ってしまうので、特許出願が急がれる。

そういうことで、構造や特性で当該物を表現できず、さりとてこれでよいという確証もないまま、PBPクレームの形式で出願に踏み切るものと思われる。

そうすると次に、審査・審判段階で不可能非実際の基準が拒絶・無効理由になるかどうか審査等されることになる。

しかし、この不可能非実際の基準というものが、ともかく余りに曖昧で漠然とした掴みどころのないものであることから、私の見るところ、安定的かつ統一した運用・解釈は非常に難しいのではないかと考える。

しかも、「不可能であるか、又はおよそ实际的でない」というのは、誰がどういう基準でいかに判定するかが全く明らかにされていない以上は、限りなく「不可能」と同義ではないかと考える。

その結果、PBPクレームを含む特許請求の範囲がある物の特許出願のほとんどは、明確性の要件違反で拒絶されるのではないかと懸念している。

これでは、いわゆる萎縮効果が働いて、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てしまい、発明の保護にはつながらないのではないだろうか。

さらに問題は、これが既存の特許の無効理由になることから、

これまで成立したPBPクレームで記述されている多数の特許についても、その無効を争う訴訟が頻発するのではないかと懸念している。

その特許が成立したときには、不可能非実際の基準というものを意識する余地もなかったわけであるから、そのような訴訟では、こうした事情もよくよく考慮に入れるべきである。

4 もちろん、多数意見のいうように、第三者の利益が不当に害されることがないようにという観点も、発明の保護と並んで重要である。

特許の本質は、この双方の視点のバランスを図ることにあるといつてよい。しかしながら、多数意見のいう不可能非実際的基準では、発明の保護が全く図られないことにつながるおそれがあるというのが、私の最も懸念する点である。

現行の特許実務において、その特許出願の特許請求の範囲の個々の請求項(クレーム)の記載が「…の方法」ではなく「…の物」で終わっている以上、PBPクレームで記述されているものであつても、それは物の特許としての保護を求めていることは明らかである。

その上で、最終的に得られた生産物に新規性と進歩性が認められない場合すなわち公知の物である場合には拒絶されるわけであるから、これで第三者は新規の物に関する特許出願だけに注目すればよいことになるので、その注意する負担の程度は、かなり軽減される。

つまり当業者が出願時の技術常識を考慮しても当該製造方法で製造された具体的な物を想定できない場合等には、新規性あるいは進歩性の判断の前提として扱えばよいものと考える。

それを多数意見に従えば、不可能非実際的基準から外れるPBPクレームであるという理由で、これを明確性の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の範囲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る。

(3) 山本庸幸裁判官の差戻し理由の多数意見に対する批判(その2)

次に、今回の最高裁判決には、千葉勝美裁判官による、差戻し理由の多数意見に対する補足意見も掲載されています。

千葉勝美裁判官の補足意見の中に、PbyPクレームの認定及び解釈は、審査の場面と侵害訴訟の場面とで統一的行われるべきであるという意見があり、

山本庸幸裁判官は、この千葉勝美裁判官の意見に対しても批判をしています。

〔千葉勝美裁判官の意見〕

まず、千葉勝美裁判官の意見を抜粋します。

1 まず、PBPクレームの解釈、処理の基本的な枠組みについては、次のように考える。

(1) 平成16年の特許法の改正により同法104条の3が創設され、侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張することが可能となり、これにより、

同条に係る無効の抗弁の成否(当該発明の新規性・進歩性の有無)を判断する前提となる発明の要旨認定をする場面と、

侵害訴訟における請求原因として特許発明の技術的範囲を確定する場面とが同一の訴訟手続において審理されることとなった。

そうすると、両場面におけるPBPクレームの解釈、処理の基本的な枠組みが異なることは不合理であるから、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。

〔山本庸幸裁判官による批判〕

次に、山本庸幸裁判官による批判を掲載します。

この批判も説得力があり、筆者には異論がありません。

私は、本件を原審に差し戻すことに賛成するが、その理由は多数意見とは異なるものである。以下、その理由を述べる。

…

5 特許庁が行う発明の要旨認定と裁判所が行う特許発明の技術的範囲の確定とは、従来は別々にされていても訴訟としては別個であったことから、その結論がたとえ食い違ったとしても、違和感はさほどなかったことは事実であろうと思われる。

ところが、平成16年特許法改正により104条の3が設けられたために、同一の訴訟中で無効の抗弁を主張できるようになったことで、同じクレーム解釈が別異にされるというのはさすがにおかしいと考えられるようになったことから、今やこういうダブルスタンダードは解消されつつある。

これは正しい方向である。

つまり特許性判断における「発明の要旨」と侵害の判断における「特許発明の技術的範囲」とは、クレーム解釈として本来は一致すべきものである。

しかし、そうであるからといって、「特許発明の技術的範囲」を出発点としてこれに一致させるために「発明の要旨」認定の場面において、不可能非実際的基準に合致するかどうかという言わば手続的問題をもって、明確性の要件を発動して最初からそもそも特許取得を認めないという解釈は行き過ぎである。

平成6年特許法改正の趣旨からすれば、特許出願人が自ら選択したクレームの内容で発明の特定がされているのであれば、新規性・進歩性のある限り特許取得を認めるべきである。

物の特許出願の特許請求の範囲に、PBPクレームが含まれているかどうかを問わない。これが、発明の要旨認定という局面である。

その場合、PBPクレームについての特許法70条の解釈が問題とされることがある。これについては、物の発明(クレームの末尾が「物」で終わるもの)に係るクレーム中の製造方法は、当該製造方法に限定する趣旨ではなく、その製法によって作られる物自体を特定することを意味する記載ととらえるべきで、これもクレーム記載の文言を基準とする解釈そのものであると考える。

つまり、物の発明においてあえて製造方法を記載することは、物自体についての発明として保護を求めているものと解し、そう解することをむしろ原則とすべきである。

次に、PBPクレームについては、例外として、特許発明の技術的範囲の確定が、特許無効の抗弁における発明の要旨認定と同様には考えられない場合も存在することを認めるべきである。

なぜなら、

裁判所が行う侵害訴訟におけるクレームの解釈は、既に成立した特許権の法的保護範囲を確定するために行うものである。これに対して、

特許庁が行う審査・審判におけるクレームの解釈は、審査ではその出願された発明に特許を与えるかどうか、審判ではその成立した特許が本来特許されるべきものであったかどうかをそれぞれ判断するために行うものである。

そのように両者における解釈の目的が異なるわけであるから、その結果、両者の解釈が相違する場合があっても、それはやむを得ないものと考えられるからである。

その意味で、PBPクレームは、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定と発明の要旨認定とが異なることがある例外の一つであると解すべきである。

このように解すると、一部のPBPクレームについては、権利行使の局面で、発明の要旨認定と比べて特許発明の技術的範囲の認定が狭くなるという結果もあり得るわけであるが、それもまた出願人がこうしたPBPクレームを選択した結果であり、やむを得ないところであるといわざるを得ない。

したがって、事案によっては現在もそうされているように、必要に応じ、出願経緯禁反言の法理や意識的除外の法理など従来から確立しているクレーム解釈の法理により、PBPクレームで表現された物の特許についての特許発明の技術的範囲を実質的にその製法に限定されるように解釈することで、妥当な結論が導かれることになるものとする。

(以上)