



日本におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの取扱い

東和国際特許事務所
弁理士
平林 岳治

平成27年6月5日のプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、PBP）に関する日本国最高裁判決は、国内外の知財関係者に大きな衝撃を与えることとなった。

従来、発明の要旨認定に際し、製造方法によって生産物を特定しようとするクレーム記載がある場合、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立場（いわゆる物質同一説）を特許庁は採用してきた。また、裁判所も原則、同様の立場に立って、特許発明の技術的範囲を確定してきた。

今回の最高裁判決は、原則、クレーム記載の製造方法によって得られた生産物に限定してクレーム解釈すべき（いわゆる製法限定説）とした前審の知財高裁判決を覆し、物質同一説を支持しつつも、特許要件としての明確性を厳格に要求したことが波紋を呼んでいる。

この判決によると、PBPにおいて明確性要件を充足するには、「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・非実質的事情）の存在が必要とされている。

この最高裁判決を受け、特許庁は7月6日付け「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り扱いについて」に基づく運用を開始した。その判断手法を簡潔に示すと、次ページに図示する通りである。

ここで、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」に該当するか否かの判断において、製造に関して経時的な要素の記載がある場合等を該当類型として挙げているものの、こうした類型で網羅されない例も存在し得る。

また、「不可能・非実質的事情」の判断について、該当類型として、①出願時において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場合、および②特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を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場合を挙げているが、目下、具体例に乏しく、実際の判断は困難である。

一方、特許庁は、明確性要件違反の拒絶理由を受けた際の出願人の対応として、
ア. 該当する請求項の削除
イ. 該当する請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正
ウ. 該当する請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正
エ. 不可能・非実質的事情についての意見書等による主張・立証
を挙げている。

但し、これらの補正により明確性要件違反の拒絶理由が解消しても、サポート要件違反の拒絶理由等が新たに生じる虞がある。

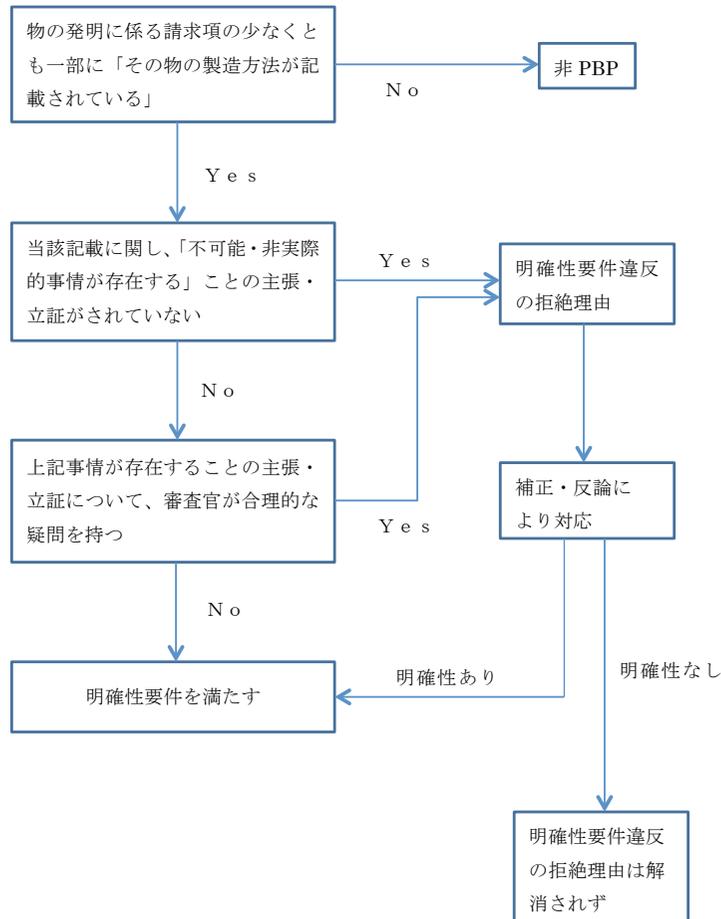
したがって、優先権主張を伴い日本へ出願する予定の外国出願案件も含め、今後、出願検討中の案件については、PBPを極力避けるべきである。

たとえPBPが不可避でも、「不可能・非実質的事情」を主張し得ると考える場合には、明細書、意見書での主張・立証の準備をしておくとともに、明確性要件違反の拒絶理由に備え、将来の補正の可能性を考慮して明細書を記載（製造方法の記載等）すべきである。

また、出願済みの案件については、既に、このPBPに関する明確性要件違反の拒絶理由が頻発しており、その救済は極めて困難であるが、出願当初明細書などの記載を十分精査し、出来る限りの反論をしていくことが喫緊の対応となる。

弊所では、長年の審査対応に基づく知恵および人材ネットワークを駆使して、対応を図る用意がある。

図 日本国特許庁の当面の審査の取り扱い



< Japan >

Product-by-Process Claim in Japan

Towa International Patent Firm
Patent Attorney

Takeharu Hirabayashi

The decision of the Supreme Court of Japan on Product-by-Process (PBP) claims dated June 5, 2015 came as a great shock to IP-related people both at home and abroad.

Until recently, the Japan Patent Office has taken a view that the description of claims which specifies the product by the manufacturing process should in principle be regarded as covering the final product in general on identifying the claimed invention. The courts have agreed to this principle and have decided the technical scope of patented invention.

The above-mentioned Supreme Court decision upset the former decision of the Intellectual Property High Court, which had maintained that the technical scope of the patented invention should be interpreted as being limited to the product manufactured through the manufacturing process stated in the claims, and supported the JPO view, while at the same time demanding the strict clarity as requirements for the patent, consequently causing a sensation.

According to the Supreme Court decision, PBP claims would satisfy the requirement of clarity only if "there exist circumstances where it is impossible or utterly impractical to directly specify the structure or feature of the product at the time of filing an application".

In response to this decision, the JPO began the practices based on "the notice of provisional guideline on examining PBP claims" dated July 6. The next page offers the figure briefly explaining the examining process.

The JPO illustrates "the description of the manufacturing process of the product" within at least a part of claims regarding the invention of the product with some examples such as the statement of successive elements on manufacture, but the illustration is not exhaustive.

The JPO also cites the two following examples of "impossible or utterly impractical to

directly specify the structure or feature of the product": (1) a case in which it is technically impossible to analyze the structure or the feature of the product at the time of filling an application, and (2) a case in which it may require an excessive and uneconomical amount of time and cost to carry out the work of specifying the structure or the feature of the product when the speed necessary for the patent application is taken into account. Nevertheless, it is still difficult to make a right decision because they lack the corresponding actual cases so far.

Meanwhile, the JPO states that the applicant who got the patent rejected owing to the failure of satisfying the requirement of clarity would be able to take the following actions :

1. Deleting the claims in question
2. Amending the claims in question to the invention of the method of manufacturing the product
3. Amending the claims in question to the invention of the product without manufacturing process
4. Arguing and proving the existence of circumstances "impossible or utterly impractical to directly specify the structure or feature of the product" by submitting a written opinion etc.

Even if these amendments clear the reason for refusal on the basis of the requirement of clarify, they might arouse other reasons for refusal such as lack of support requirement.

We should therefore try our best not to use PBP claims in the future cases currently considered to be filed in Japan, including international applications which are to be filed in Japan with the claim of priority.

When PBP claims are inevitably used, the description and the written opinion should be readily prepared to argue and prove the existence of circumstances "impossible or utterly impractical" to specify the product (if possible) and we also should make the description considering the possible amendments in future in preparation for the refusal based on the lack of clarity, e.g. stating the manufacturing process.

The cases filed in the past are now frequently faced with the refusal due to the lack of clarity concerning PBP claims. Though it is very difficult to salvage them, the immediate task would be making rebuttal as effective as possible on the basis of the profound reinvestigation on the filed description.

Our firm is ready to conduct this task with the wits and the human-resource networks grounded on the long experience of office actions.

Fig. Provisional Flowchart of Examining PBP Claim in JPO

