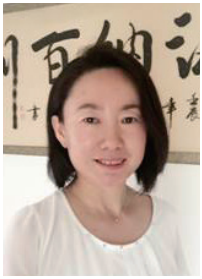

＜中国＞

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの取り扱いの日中比較

金聯特許サービス株式会社
中国弁理士
金　丹

日本で 2015 年 6 月に下されたプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBP クレーム）に関する最高裁判決平成 24 年（受）第 1204 号及び平成 24 年（受）第 2658 号を受け、2015 年 7 月に審査基準、審査ハンドブック及び審判便覧が改訂された。これらの判決及び改定の要旨は、PBP クレームの解釈に際して物同一説を採用し、「不可能・非実際的事情」の場合を除き、PBP クレームは不明確であると判断される。ただし、改定前に出願された PBP クレームに対しては、新基準に合わせた補正、及び訂正の機会を与える。

一方、中国「特許審査指南」の第二部分第二章 3.1.1 に「製品の請求項の中で、一つまたは複数の技術的特徴が、構造的特徴またはパラメータの特徴によって明確に表現できない場合、方法の特徴によって表現することを認められる」、第二部分第十章 4.3(2) に「製造方法で化学製品の請求項を表すことを認める状況は、製造方法以外の他の特徴では十分に表せない化学製品の場合である」と書いてあるように、日本同様に「不可能・非実際的事情」の場合を除き、PBP クレームは認められない。なお、第二部分第三章 3.2.5(3) に「PBP クレームについては、当該製造方法が、製品がある特定の構造及び／又は組成を具備するように作用したか否かを考慮しなければならない」と書いてあるように、PBP クレームに対しての解釈においては日本同様に物同一説を採用する。

よって、これから日本出願する PBP クレームはそのまま中国に出願しても特に問題はないが、改定前に出願された PBP クレームを中国に出願する場合は日本での補正または訂正に当たるような調整が必要であろう。

＜ China ＞

Product-by-process Claim in China and Japan

Golden Union Patent Service CO,. Ltd
Chinese Patent Attorney
Jin Dan

The Japan Supreme Court decided on product-by-process (PBP) claims in June 2015 and the examination guideline, handbook and manual were revised in July 2015. The point of these decision and revision is the following : PBP claims are interpreted as covering the final product manufactured through the claimed process and are regarded as unclear except in case of "impossible or utterly impractical circumstances". PBP claims filed before the revision will have chance to be amended in accordance with the new standard.

Meanwhile, 3.1.1, Chapter 2, Part 2 of Chinese Patent Examination Guideline reads "if one or more technical features cannot be clearly expressed in the claims of the product because of the structural features or of the parametric features, they may be expressed as processing features". And 4.3 (2) of Chapter 10, Part 2 says "The circumstances in which claims for chemical products are allowed as a process of manufacturing methods are the case of chemical products which cannot sufficiently be expressed in other way than manufacturing methods." These two clauses show that PBP claims will not be allowed except in case of "impossible or utterly impractical circumstances", as in Japan. 3.2.5(3), Chapter 3, Part 2 reads "regarding PBP claims, it must be considered whether the manufacturing methods have influence on creating certain structure and / or component of the product", so the interpretation on the PBP claims in China is the same in Japan.

In summary, PBP claims which will be filed in Japan in future can be filed also in China without amendment, while if you will file in China PBP claims filed before the revision in Japan, the adjustment corresponding to the amendment in Japan will be required.

(Translated by TIP)