



<日本>

プロダクト・バイ・プロセス・ クレーム審査の今後

東和なぎさ国際特許事務所
弁理士

中山 秀明

日本の最高裁判所は、2015年6月5日、物の特定を製造方法により行なうプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、構造および特性が同一である限り、異なる製造方法を用いて製造した物を含むことを明らかにするとともに、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る発明は一般的に明確ではなく特許要件を欠くことを明らかにしました。

この判決に従い、物の発明に係る請求項に、例えば「金属が引き延ばされた」というような、物の製造方法に解釈できる部分が僅かでも含まれていれば、あたかも自動的に明確性要件違反の拒絶理由を通知する審査実務が始まりました。

しかし、特許庁は、一方で、2015年7月から2016年3月にかけて審査基準および審査ハンドブックを改定し、物の製造方法が表現されているように解釈できる場合であっても物の状態が表現されていれば明確性要件を満たし得ることを定めました。

また、2016年11月8日に知財高裁は、「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、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明確であれば、・・・プロダクト・バイ・プロセス・クレームに当たるとみる必要はない」(平成28年(行ケ)第10025号審決取消訴訟事件)とし、特許庁が改定した審査基準および審査ハンドブックの内容を支持する方向の判決を行ないました。

したがって、今後は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するかどうかについて、実質的な判断に基づいてより充実した審査が行なわれるものと期待されます。

< Japan >

Future Of Product Process Claim Examination

Towa Nagisa International Patent Firm
Patent Attorney

Hideaki Nakayama

Japanese Supreme Court ruled on June 5, 2015 that a product by process claim, which specifies an invention by the production method of the product, covers any product regardless the difference of production method so long as the structure and the characteristic are the same as the claimed product and that since the invention with regard to a product by process claim generally is not clear the invention generally lacks the patent requirement.

According to the decision, an examination practice by many examiners began in such a way that a reason for refusal of unclearness of a claim was notified almost automatically when the examiner find an even slight part of a claim concerning a product expressing a production method such as ‘a metal having been stretched.’

JPO, on the other hand, revised the examination standard and the examination handbook for the examiners from July of 2015 up to March 2016 so that even if a part of a claim concerning a product seems to express a production method it may be decided that the claim satisfies the clarity requirement when the part expresses a state of the claimed product.

Besides, Japanese IP High Court made a decision on November 8, 2016 in favor of the examination standard and the examination handbook revised by JPO that it is not necessary to regard a claim as a product by process claim ... when it is clearly understood, based on the scope of claims, the specification and the drawings as well as on the technical common knowledge of the art, that a production method recited in the claim expresses the structure or the characteristic of the claimed product (Lawsuit against JPO appeal decision Heisei 28 (Gyo Ke) No. 10025).

It is, therefore, expected that more fulfilling patent examinations will be conducted based on substantive considerations as to whether a claim falls under a product by process claim or not.