

## 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



平成 27 年 6 月 5 日に、日本国最高裁はプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、PBP クレーム）に関する判決を出しました。

この判決は、国内外の知財関係者に大きな影響を与えるものであり、この判決の概要およびこれを受けた特許庁の運用についての弊所レポートを急遽、送付させていただきます。

この判決の射程は、既に権利化された案件も含むと思われますが、日本国特許庁に係属中の案件はもとより、今後、優先権を主張して日本に出願予定の案件のある方は、一層の関心をもってご一読くださると宜しいかと存じます。

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ました。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ました。

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ます。

この判決によると、PBP クレーム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、又はおよそ実際のでないという事情」（以下、不可能・非実的事実）の存在が必要とされています。

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ました。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す。

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ます。

また、「不可能・非実的事実」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っていますが、目下、具体例に乏しく、実際の判断は困難です。

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・非実際的事情についての意見書等による主張・立証

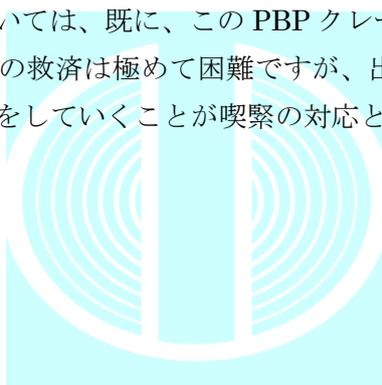
を挙げています。

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ります。

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** クレームを極力避けるべきです。

たとえ **PBP** クレームが不可避でも、「不可能・非実際的事情」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）すべきです。

また、出願済みの案件については、既に、この **PBP** クレーム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すが、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ります。



日本国特許庁の当面の審査の取り扱い

