

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する 当面の審査の取扱い等について（案）

平成 27 年 6 月 5 日の最高裁判決¹を受け、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合）に関する当面の審査の取扱い等については、以下のとおりとします。

1. 物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合の当面の審査の取扱いについて

（1）発明の認定について

請求項に係る発明の認定に関する考え方は、変更せずに維持します。

（2）明確性要件の判断について

特許・実用新案審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.4(2)①(i)の記載にかかわらず、今後、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、当該請求項の記載が「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、又はおよそ実際的でないという事情（以下、「不可能・非実際的事情」という。）が存在するときに限られます。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断します。

（3）当面の審査における判断手法について

- ① 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」に該当するか否かを、**別紙 1**に基づいて判断します。
- ② 上記①において「その物の製造方法が記載されている場合」に該当すると判断したときは、当該記載に関し、「不可能・非実際的事情が存在する場合」に該当するか否かを、**別紙 2**に基づいて判断します。明細書、意見書等において当該事情が存在するとの主張・立証がされていれば、それを考慮して判断します。
- ③ 上記②において「不可能・非実際的事情が存在する場合」に該当すると

¹ 平成 24 年（受）第 1204 号、同 2658 号

判断したときは、明確性要件（特許法第 36 条第 6 項第 2 号）を満たすこととします²。

- ④ 他方、上記②において、上記事情が存在することの主張・立証がされていない場合は、明確性要件違反の拒絶理由を通知します。また、上記事情が存在することの主張・立証について審査官が合理的な疑問を持った場合³も、明確性要件違反の拒絶理由を通知します⁴。
- ⑤ 今般の運用変更で、出願人の特許出願や研究開発に対する意欲を削ぐことがないように、拒絶理由通知には、出願人が拒絶理由を解消するために反論以外に、補正、事情の主張・立証等の対応をとることができることを記載します。拒絶理由通知の文例については別紙 3 参照。
- ⑥ 出願人の反論、補正を踏まえて上記①の判断を行った結果、当該明確性要件の拒絶理由が解消することがあります。
- ⑦ 最後の拒絶理由通知後、拒絶査定不服審判請求時又は特許法第 50 条の 2 の通知を受けた後に、「その物の製造方法の記載」を、単に、構造や特性といった物としての記載にする補正又は物の発明においてその物の製造方法が記載されている場合に、単に、その物の製造方法の発明にする補正は、通常、明りょうでない記載の釈明（特許法第 17 条の 2 第 5 項第 4 号）に該当する補正であると認めることとします⁵。
- ⑧ 出願人による反論、補正があってもなお「その物の製造方法が記載されている場合」に該当し、上記事情の主張・立証がされていない場合は、明確性要件違反のため拒絶査定します。また、上記事情が存在することについて審査官が合理的な疑問を持った場合も、明確性要件違反のため拒絶査定します。

² なお、「不可能・非実際的事情」が存在した場合であっても、現行審査基準でプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る発明が不明確と判断される類型に該当するときには、明確性要件違反の拒絶理由を通知します。

³ 通常、拒絶理由通知時又は拒絶査定時に、審査官が具体的な疑義を示せる場合を意味します。

⁴ 先の拒絶理由通知の時点で上記の判断を行っていたら、審査官が指摘しなければならないものであったものを通知する場合であれば、最初の拒絶理由通知とします。

⁵ 仮に当該補正が行われなかった場合は、通常、明確性要件違反の拒絶理由が通知されることとなり、また、第 17 条の 2 第 5 項の規定の適用にあたっては、その立法趣旨を十分に考慮し、必要以上に厳格に運用することがないようにするべきであることから、今般当該補正を認めることとします。同項の規定は、発明の保護を十全に図るという特許制度の基本目的を考慮しつつ、迅速・的確な権利付与を確保する審査手続を確立するために、最後の拒絶理由通知に対する補正は、既に行った審査結果を有効に活用できる範囲内で行うこととする趣旨で設けられたものです。当該補正を認めても、既に行った審査結果を概ね有効に活用できると考えられます。

- ⑨ 出願人から上記事情の存在について主張・立証があった場合において、審査官が合理的な疑問を持たないときには、上記事情が存在するものとします。この場合は、当該明確性要件の拒絶理由は解消します。

2. 審査基準・審査ハンドブックの改訂について

本件に関する審査基準・審査ハンドブックの改訂は、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WGの議論を踏まえた審査基準・審査ハンドブックの全面改訂の中で行います。

平成 27 年 10 月上旬目途に、全面改訂された審査基準・審査ハンドブックに基づく運用を開始する予定です。当該運用開始後は、当該全面改訂された審査基準・審査ハンドブックに基づいて判断します。

[添付資料]

別紙 1 : 「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かについての当面の判断

別紙 2 : 「不可能・非実際的事情」についての当面の判断

別紙 3 : 拒絶理由通知の文例

「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合」
に該当するか否かについての当面の判断

○ 基本的な考え方

- ・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」に該当するか否かを、明細書、特許請求の範囲、図面の記載に加え、発明の属する技術分野における技術常識も考慮して判断する（以下の類型・具体例に形式的に該当しても、当該技術分野における技術常識に基づいて異なる判断がされる場合があることに留意が必要）。
- ・記載要件一般の立証責任は出願人側にあることに鑑みて、必要であれば審査官は、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」に該当するとして、明確性要件違反の拒絶理由を通知することで、出願人に、「不可能・非実際的事情」が存在することの主張・立証の機会や、反論・補正の機会を与えることとする。また、このようにすることで、後に無効理由を含む特許となったり、第三者の利益が不当に害されたりすることがないようにすることが適切である。

○ 「その物の製造方法が記載されている場合」に該当する類型・具体例

類型（１－１）：製造に関して、経時的な要素の記載がある場合

具体例：

「支持体に塗布し、液晶相に配向する温度で光照射してなる偏光子」

「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器。」

補正例：

「支持体に塗布し、液晶相に配向する温度で光照射してなる偏光子の製造方法」

「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトが前記凹部と前記凸部とが係合した状態で挿通されており、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器。」（経時的な要素の記載がなくなり、「類型（２）：単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合」に該当。）

類型（１－２）：製造に関して、技術的な特徴や条件が付された記載がある場合

具体例：

「モノマーA とモノマーB を 50℃で反応させて得られるポリマーC」

「1～1.5 気圧下で焼成してなる蛍光体」

「外面に粒子状の物質を衝突させた粗化处理が施されたゴム製品」

補正例：

「モノマーA とモノマーB を 50℃で反応させるポリマーC の製造方法」

「1～1.5 気圧下での焼成工程を経て製造する蛍光体の製造方法」

「外面に粒子状の物質を衝突させる粗化处理を施すゴム製品の製造方法」

類型（１－３）：製造方法の発明を引用する場合

具体例：

「請求項 1 ～ 8 いずれかの製造方法で製造されたゴム組成物」

「請求項 1 ～ 4 いずれかの製造方法で製造されたポリマー」

補正例：

（通常、製造方法の発明を引用したままでは、補正によって「物の製造方法が記載されている場合」に該当しないようにすることはできない。）

○「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない類型・具体例

類型（２）：単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合

具体例：

「樹脂組成物を硬化した物」

「貼付チップがセンサチップに接合されている物品」

「A が B と異なる厚さに形成された物」

「A と B を配合してなる組成物」

「ゴム組成物を用いて作成されたタイヤ」

「A 層と B 層の間に C 層を配置してなる積層フィルム」

「単離細胞」「抽出物」「脱穀米」「蒸留酒」「メッキ層」「着脱自在に構成」

「不可能・非実際的事情」についての当面の判断

○ 基本的な考え方

- ・「不可能・非実際的事情」が存在するかどうかは、出願人による主張・立証の内容に基づいて判断する。その際には、発明の属する技術分野における技術常識も考慮するものとする（以下の類型・具体例に形式的に該当しても、当該技術分野における技術常識に基づいて異なる判断がされる場合があることに留意が必要）。
- ・「不可能・非実際的事情」が存在することについての出願人の主張・立証の内容に、合理的な疑問がない限り（通常、拒絶理由通知時又は拒絶査定時に、審査官が具体的な疑義を示せない限り）、審査官は、不可能・非実際的事情が存在するものと判断する。

○ 「不可能・非実際的事情」に該当する類型・具体例

類型(i)：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

類型(ii)：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

具体例：

- ・新しい遺伝子操作によって作られた細胞等
(平成 24 年 (受) 第 1204 号、同 2658 号)

○ 「不可能・非実際的事情」に該当しない類型・具体例

類型(iii)：本願発明との関係が一切説明されていない場合

具体例：

- ・単に、「特許請求の範囲」の作成には時間がかかるとの主張のみがなされている場合
- ・単に、製造方法で記載するほうが分かりやすいとの主張のみがなされている場合

拒絶理由通知の文例

＜物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合の明確性要件について＞

請求項○に係る発明は、「」（物の発明）であるが、当該請求項には、「」という、その物の製造方法が記載されているものと認められる。

ここで、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、当該請求項の記載が特許法第 36 条第 6 項第 2 号にいう「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（「不可能・非実質的事実」）が存在するときに限られると解するのが相当である（最判平成 27 年 6 月 5 日 平成 24 年（受）第 1204 号、同 2658 号）。

しかしながら、不可能・非実質的事実が存在することについて、明細書等に記載がなく、また、出願人から主張・立証がされていないため、その存在を認める理由は見いだせない。

したがって、請求項○に係る発明は明確でない。

＜補正等の示唆＞

出願人は、上記拒絶理由を解消するために、以下の対応をとることが考えられますので、参考にしてください（特許庁 HP「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」も適宜参照してください）。

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・非実質的事実についての意見書等による主張・立証

補正の際は、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面（「当初明細書等」）に記載した事項の範囲内で行わなければならないことに留意してください。特に上記ウにおいて単に製造方法の記載を削除する補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でないものになりやすいことにも留意してください。

また、上記エにおいて不可能・非実質的事実を主張する際には、「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」が不可能又はおよそ非実質的である事情を具体的に記載してください。

なお、上記の補正等の示唆は、法律的效果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案です。どのように補正、主張・立証を行うかは、出願人が決定すべきものです。

以上