

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する対応状況について

平成27年6月5日 プロダクト・バイ・プロセス(PBP)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)に関する最高裁判決*

※民集69巻4号700頁(平成24年(受)1204号)
民集69巻4号904頁(平成24年(受)2658号)

平成27年7月3日 第6回審査基準専門委員会WGの開催

- 当面の審査の取扱いが了承されるとともに、審査ハンドブックを充実させていく方針が了承された。
- 委員からは、以下の意見が出された。

意見1 PBPクレームか否かは、形式的に判断せずに、実質的に判断することが重要である。

意見2 PBPの判断に関する事例を追加していただきたい。

平成27年7月6日 「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について」の公表(和文及び英文)

- ・ WGで了承された当面の審査の取扱いの内容をただちに公表した。

平成27年9月16日 全面改訂審査基準及び審査ハンドブックの公表(和文及び英文)

- ・ 当面の審査の取扱いの内容を審査基準等にそのまま反映した。

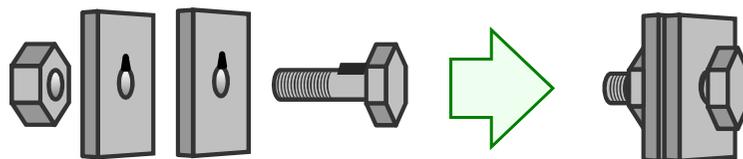
当面の審査の取扱いの概要

- 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**」は、審査官が「**不可能・非実際の事情**」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知する。
- 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、拒絶理由を通知することで、出願人に、「不可能・非実際の事情」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が狙い**。
- 出願人の「不可能・非実際の事情」についての主張・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・非実際の事情」が存在するものと判断する。

「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: 「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」等



ボルト・ナット事例は、PBPクレームの**明確性要件違反としていた**

「不可能・非実際の事情」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27年10月～平成28年3月 調査研究の実施[※]

意見1, 2への対応

- PBPクレームの審査の取扱いについて、有識者委員会(八島英彦委員長を含む産業界有識者4名、弁理士2名、弁護士2名)を設置して検討した。
- 同委員会における検討を踏まえて、以下2点の資料を順次公表した。

※平成27年度産業財産権制度問題調査研究「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査の取扱いに関する調査研究」

平成27年11月25日 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの『不可能・非実際的事情』の主張・立証の参考例」の公表(和文及び英文)

- ・ 「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例を5例公表

意見2への対応

平成28年1月27日 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例の追加」の公表(和文及び英文)

- ・ PBPクレームに該当しない例を39例追加公表

意見2への対応

平成28年3月30日 改訂審査ハンドブックの公表(和文及び英文)

- 「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・具体例に形式的に該当しても、明細書等、出願時の技術常識を考慮し、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が明らかであるときには、PBPクレームの明確性要件違反としないことを明記

意見1への対応

- それまでに公表した「不可能・非実際の事情」の主張・立証の参考例、PBPクレームに該当しない例を審査ハンドブックに取り込むとともに、PBPクレームに該当しない例をさらに2例追加

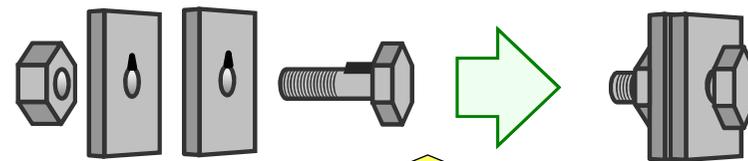
意見2への対応

- 「不可能・非実際の事情」が認められた審決の事例を審査ハンドブック2205及び附属書Dに追加

意見2への対応

最高裁判決の射程を整理

- 例えば、ボルト・ナット事例は、「機器」の製造方法が当該「機器」のどのような構造を表しているのかが明らかであり、最高裁判決中の理由説示における「一般的には・・・不明であり」との記載には、該当しない。
- この点にかんがみ、また関係諸方面の識者やユーザーのご意見を勘案して検討した結果、かかる事例は「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しないものとして取り扱うこととした。



ボルト・ナット事例はPBPクレームの明確性要件違反としない

現在までに関係団体、各地域の大学、裁判所の説明会等で改訂審査基準等の周知活動を行っている。

- 国内団体(業界団体、日本弁理士会等)、裁判所向け説明会 8回程度
- 全国の大学・研究機関向け説明会(各地域中小企業も参加) 10回程度
- 日本弁理士会、及び、INPITにおけるeラーニングの作成
- 特許審査部が行う企業、業界団体等との意見交換における説明
- 知財関連誌等での紹介
- 外国特許庁審査官との審査官協議での紹介
- 外国団体(AIPLA、中国專利保護協會PPAC)等への紹介

- これまでの対応の経緯を分かりやすく示すため、PBPクレームに関する審査の取扱いの**まとめページを和文及び英文で作成**し、全ての公表資料を和文及び英文で掲載している。

(和文): https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C151125.htm

(英文): https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/product_process_C151125_e.htm

今後の対応

- 平成28年10月～平成29年1月に全国で開催する知的財産権制度説明会(実務者向け)等でPBPクレームに関する改訂審査基準等について引き続き周知する。
- 改訂審査基準等に基づいて、引き続き適切に審査を行う。

(参考)PBPクレームの審査フロー図

「物の発明についての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？

YES

NO

拒絶理由
無し

- 明細書、特許請求の範囲、及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が明らかである場合
- 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

「不可能・非実的事実」(※1)が存在するか？

NO

YES

拒絶理由
無し

- 「新しい遺伝子操作によって作られた細胞等」、
- 「ハイブリドーマ細胞Aから生産されるモノクローナル抗体」 など

× 明確性要件違反の拒絶理由(不明確)

出願人の対応(以下の対応をとることが可能)

不可能・非実的事実について、
意見書等において主張・立証

補正:

- 製造方法の発明とする
- 製造方法を含まない物の発明とする
- 請求項の削除 など

「その物の製造方法が記載されて
いる場合」に該当しない旨の反論

合理的な疑問
あり

合理的な疑問
無し(※2)

依然として、「その物の
製造方法が記載されて
いる場合」に該当する

「その物の製造方法
が記載されている場
合」に該当しない

反論を採用
できない

反論を採用
できる

× 拒絶査定

○ 拒絶理由解消

× 拒絶査定

○ 拒絶理由解消

× 拒絶査定

○ 拒絶理由解消

※1 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実的でないという事情

※2 審査官が具体的な疑義を示せない場合、合理的な疑問無しと判断する