

プロダクト・バイ・プロセスクレームについて

1. 判断手法

- 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、判断する。
→ その物に対しての製造方法か否かで判断。事例は審査ハンドブックに蓄積するとのこと。
 - ② 記載があると判断したときは、当該記載に関し、「不可能・非実際の事情が存在する場合」に該当するか否かを、判断する。
 - ③ 「不可能・非実際の事情」が存在しないと判断した場合は、拒絶理由を通知して、意見書等で主張、立証を行う。
→ 出願人の対応
 - 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・非実際の事情」についての意見書等による主張・立証
- 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の通知を受けた後の補正は、
明りよ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。

2. 参考資料

- ① 産業構造審議会 第6回 審査基準専門委員会WG 資料1
https://www.ipo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/new_shinsakiyun06_shiryou/03.pdf
- ② 特許庁HP
http://www.ipo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm
- ③ ②の記載の中にある「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」
http://www.ipo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf

2. 海外との比較

		審査／審判	侵害訴訟	
日本	物質同一説	不可能・非実際的な場合のみ可。	物質同一説	不可能・非実際的な場合のみ。
米国	物質同一説	記載された工程の操作に限定されず、その工程の暗黙に定義される構造にのみ限定される。(MPEP 2113) → 工程によってのみ定義できる場合、又は、 工程が最終製品に顕著な構造特性を付与することが期待される場合	製法限定説	Abbott Labs. v. Sandoz Inc(Feb. Cir. 2009) en banc 2009年5月18日判決
欧州	物質同一説	・当該製品が特許性の要件を備えている場合にのみ許される。(審査便覧) ・過去の物品とは異なる特性をその物品に付与するのであれば、過去に記載されなかった製法上の特徴はクレームされた物品の新規性を確立する。(審判) ・製造方法による限定が、製品の特徴を暗に示す場合は、当該クレームの製品は、その特徴に限定される。	各国による	原則物質同一説。 ドイツは物質同一説、英国は製造限定説。
中国	物質同一説	・構造的特徴によってもパラメーター特徴によっても明確づけることができない場合に可。(審査指南) ・創造方法は、製品がある特定の構造及び／又は組成を具備するようになることを考慮すべきである。(審査指南) ・方法の相違により製造の構造及び／又は組成に変化が生じたことが示された場合、進歩性を有する。(審判)	製法限定説	「請求項に記載される全ての構成要件を考慮しなければならない」と規定されてる。(最高人民法院解釈第7条)
韓国	物質同一説	特別な事情がある場合のみ可。 物の構造や物性など、出願時に当該技術分野において通常の方法で物を特定することが難しい場合のように、極めて例外的に認められる。(審査指針)	製法限定説？	大法院の判例なし 「…生産方法に関する記載を構成要素として含めて請求項を解釈すべきであるが、…」との判事内容(特許法院2004ホ11判決)を考慮すると、製法限定説か？

参考資料: 特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書 平成25年2月 一般財団法人知的財産研究所

http://www.ipa.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2012_09.pdf