

特集《プロダクト・バイ・プロセス・クレーム》

# プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する 特許審査の運用について

特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室 石原 徹弥  
特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室 八木 智規

## 要 約

平成 27 年 6 月 5 日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決がなされ、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合における明確性要件について、従来の特許庁の審査の運用とは異なる考え方が示された。本稿では、当該最高裁判決を受けた特許庁の現在の運用（審査基準及び審査ハンドブック）について紹介するとともに、当該最高裁判決後、現在の運用に至るまでに特許庁が行った対応の経緯を示す。今後、特許出願や当該最高裁判決に基づくプロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性の拒絶理由への対応を検討する際には、審査ハンドブック 2203～2205（不可能・非実際の事情を主張・立証する際には、特に同 2205）を参照していただきたい<sup>(1)</sup>。

## 目次

1. はじめに
2. PBP クレームに関する審査基準、審査ハンドブック等について
  - (1) 当面の審査の取扱い（平成 27 年 7 月 6 日公表）
  - (2) 全面改訂特許・実用新案審査基準、及び、全面改訂特許・実用新案審査ハンドブック（平成 27 年 9 月 16 日公表）
  - (3) 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの『不可能・非実際の事情』の主張・立証の参考例」（平成 27 年 11 月 25 日公表）
  - (4) 「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」（平成 28 年 1 月 27 日公表）
  - (5) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所の改訂（平成 28 年 3 月 30 日公表）
3. おわりに

## 1. はじめに

平成 27 年 6 月 5 日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、「PBP クレーム」という。）に関する最高裁判決<sup>(2)</sup>がなされた。当該最高裁判決において、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 6 項 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、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である」という、特許請求の範囲の明確性要件について、従来の特許庁の審査の運用（「特許・実用新案審査基準」（以下、「審査基準」という。））とは異なる考え方が示された。

当該最高裁判決以前の特許出願において、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することは、様々な技術分野で行われており、かつ、当該最高裁判決が示した考え方は、既に出願されていた出願に対する審査等も対象となるものであったため、特許庁としては、当該最高裁判決への対応を速やかに、また、適切に行うことが重要な課題となった。

特許庁では当該最高裁判決を受けてすぐに審査基準の見直しに着手し、順次対応を進めてきた。そして、その結果として平成 28 年 3 月 30 日には、特許・実用新案審査ハンドブック（以下、「審査ハンドブック」という。）の該当箇所(2204 及び 2205)の改訂・公表に至った。当該改訂では、特に、「その物の製造方法が記載されている場合」の類型、具体例に形式的に該当したとしても、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ときには、審査官は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するとの理由で明確性要件違反とはしないことを明確化した。また、当該改訂以前に公表していた資料、例えば、不可能・非実際の事情の主張・立証の参考例を審査ハンドブック 2205 に記載するなど、それまで特許庁で順次進めてきた対応を、審査ハンドブックに整理・統合した。

本稿では、当該改訂に至った経緯及び当該改訂の内容について一層の理解が得られるよう、最高裁判決がなされてから平成 28 年 3 月 30 日の審査ハンドブック改訂までの特許庁の対応について、順を追って説明する。

## 2. PBP クレームに関する審査基準、審査ハンドブック等について

### (1) 当面の審査の取扱い(平成 27 年 7 月 6 日公表)

特許庁は、PBP クレームに関する当該最高裁判決がなされた直後から、当該最高裁判決を受けた審査の取扱いの検討を行うため、その間審査において当該最高裁判決の判示内容に関する判断を行わないこととしていた<sup>(3)</sup>。その後、平成 27 年 7 月 3 日に開催された、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第 6 回審査基準専門委員会ワーキンググループ<sup>(4)</sup>における審議結果を踏まえ、特許庁は、平成 27 年 7 月 6 日に、「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」を公表し、上述の判断を行わないこととしていた審査を再開した<sup>(5)(6)</sup>。「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」(以下、「当面の審査の取扱い」という。)の内容は、要約すると、「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」というものであった。「不可能・非実際の事情」とは、当該最高裁判決で判示されたとおり、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を意味し、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

ものと判断するという運用である。

この、「不可能・非実際の事情」の存在の有無により PBP クレームが明確か否かが決まるという考え方は、当該最高裁判決で初めて示されたため、それまでの特許出願においては明細書中に「不可能・非実際の事情」は記載されていないことが一般的であった。したがって、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、この運用の目的であった。

実際、「不可能・非実際の事情」の存在を認める理由を見いだすことができない旨の拒絶理由(以下、「PBP の明確性要件違反の拒絶理由」という。)の通知には、反論以外に出願人の取り得る対応の例として、「該当する請求項の削除」、「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」、「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」、「『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」の 4 つの対応例を記載していた。

「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」に該当するか否かについては、「物の発明についての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、その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」という基本的な考え方を示すとともに、「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、及び、「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・具体例を示した。

「その物の製造方法が記載されている場合」に該当する具体例としては、後に、平成 28 年 3 月 30 日の改訂審査ハンドブック 2204 では削除されることになる「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。」など 7 例を示した。当該最高裁判決の射程にどのようなクレームが含まれるかについて社会の見解が定まっていない判決直後に、上述した「当面の審査の取扱い」の目的(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、出願人に主張・立証の機会や、

反論・補正の機会を与えるという目的)を確実に満たすためには、このボルト・ナット事例についても、製造に関して経時的な要素の記載があることで、PBPクレーム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が、当時は必要であると考えられた。

「『不可能・非実際の事情』が存在するか否かについては、出願人による主張・立証の内容に基づいて判断することを示した。その際には、その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」ことを示した。また、「不可能・非実際の事情」に該当する類型・具体例、及び、「不可能・非実際の事情」に該当しない類型・具体例も示した。

また、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、明瞭でない記載の釈明(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も示した。これは、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項の規定の適用に当たっては、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べきである<sup>(7)</sup>ことから、当該補正を基本的に明瞭でない記載の釈明と解することとしたものである。

## (2) 全面改訂特許・実用新案審査基準、及び、全面改訂特許・実用新案審査ハンドブック(平成27年9月16日公表)

平成27年10月には、約15年ぶりの審査基準の全面改訂とともに、審査ハンドブックの全面改訂も予定されており、そのための作業が特許庁で進められていた。その改訂作業中である平成27年6月に当該最高裁判決がなされたため、全面改訂審査基準、及び、全面改訂審査ハンドブックには、当該最高裁判決の内容に沿ったPBPクレームに関する内容を盛り込むこととなった。特に、(1)で述べた「当面の審査の取扱い」の内容は、改訂審査ハンドブック2203~2205に反映した。PBPクレームに関しては、(1)で述べた「当面の審査の取扱い」と改訂ハンドブック2203~2205

で内容は変わらず、運用を変更するものではなかった。

## (3) 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの『不可能・非実際の事情』の主張・立証の参考例」(平成27年11月25日公表)

(2)で述べた改訂審査ハンドブックには、「不可能・非実際の事情」の存在が認められうる主張・立証の例等は掲げていなかった。

当該最高裁判決で示され、改訂審査ハンドブックにも記載したように、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たとしても、審査官が「不可能・非実際の事情」の存在を認めた場合は、明確性要件違反の拒絶理由は通知されない。また、(1)で述べたように、「PBPの明確性要件違反の拒絶理由」の通知にも、「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」を行うことが出願人のとり得る対応例として挙げられていた。そのため、「どの程度不可能、若しくは、非实际的であることを述べればよいのか」、「どのような事情が『不可能・非実際の事情』と判断されるのか」といった、「不可能・非実際の事情」の主張・立証の仕方は大きな関心の的であった。

そこで、特許庁は、それまでに主張・立証がなされた案件も参考にしつつ、審査において当該事情の存在が認められうる主張・立証の参考例を5つ作成し、平成27年11月25日に公表した<sup>(8)</sup>。それら5つの参考例は、多くの出願人が参考にできるよう、芳香器、薄膜半導体素子、食品用水中油型乳化組成物、香味向上剤、重合組成物と、なるべく様々な技術分野の事例が含まれるようにした。

これら5つの参考例における「不可能・非実際の事情」の主張・立証は、全て、冒頭で(第一段落で)これから主張・立証しようとする本願発明が物としての特徴を有していることを、本願明細書の記載を参照しながら説明している。物としての特徴を有していることを説明できない場合は、そもそも製造方法に特徴を有する発明である可能性が考えられるため、冒頭で、その点を明確に説明するようにしている。

そして、参考例1~5については、何らかの事情でその物を構造又は特性により直接特定することが不可能であることを、また、参考例1~4については、仮に何らかの手段で構造又は特性により直接特定することが可能であったとしても、その条件を特定するためには



著しく過大な経済的支出又は時間を要するために非実際であることを具体的に説明している。ただ単に「構造又は特性により直接特定することが不可能」とだけ記載されているのではなく、「構造又は特性により直接特定することが不可能」である理由を具体的に説明している。

当該参考例の公表後、実際に出願人から提出された意見書における「不可能・非実際の事情」の主張・立証の仕方について、当該参考例を参考としたと思われるものが多く見られるようになっている。

#### (4) 「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」(平成 28 年 1 月 27 日公表)

平成 27 年 9 月 16 日に公表された審査ハンドブックには、PBP クレームに該当しない類型(「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)として「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」を挙げ、その具体例として 12 例を掲げていた。一方、(3)で述べた「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの『不可能・非実際の事情』の主張・立証の参考例」の公開に際し、特許庁は、PBP クレームに該当しない例の更なる充実等を含めて検討を進め、平成 28 年 4 月上旬を目途に審査ハンドブックを改訂する予定であることを表明していた。

そこで特許庁では、実際の特許出願において比較的良好に見られる文言や、ユーザーから検討要望のあった表現を参考にしつつ、審査ハンドブックの改訂時に追加すべき PBP クレーム非該当例の検討を行い、平成 27 年度 産業財産権制度問題調査研究事業「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」<sup>(9)</sup>の調査研究委員会等で議論をした上で、審査ハンドブックの改訂に先駆けて、平成 28 年 1 月 27 日にそれら PBP クレーム非該当例を公表した<sup>(10)</sup>。

公表の際には、公表された当該 PBP クレーム非該当例と異なる文言であっても、そのことをもって直ちに PBP クレーム非該当例ではないということを意味するわけではなく、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」に該当するか否かは、改訂審査ハンドブック 2204 に記載された基本的な考え方に沿って判断することを改めて述べている。また、一つの考え方として、例えば、辞書、教科書、規格文書等に定義等の記載が存在し、

かかる記載に照らすと、物の構造又は特性を特定する用語として概念が定着していると判断されるものは、その用語により物の構造又は特性が明確に特定される以上、PBP クレームに該当しないと考えられることを示した。

このとき追加された事例も、なるべく様々な技術分野の事例が含まれるようにした。

#### (5) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所の改訂(平成 28 年 3 月 30 日公表)

(4)でも述べたとおり、特許庁は、平成 28 年 4 月上旬を目途に、審査ハンドブックを改訂する予定とされていたが、それまでの経緯を踏まえてさらなる検討を行った結果、PBP クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所を改訂し、平成 28 年 3 月 30 日に公表した。

特に、審査ハンドブックの 2204 において、『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』に該当するか否かについての判断の内容を更に明確化した。具体的には、『その物の製造方法が記載されている場合』の類型、具体例に形式的に該当したとしても、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』が明らかであるときには、審査官は、『その物の製造方法が記載されている場合』に該当するとの理由で明確性要件違反とはしないことを記載した。これにより、それまで、「製造に関して、経時的な要素の記載がある場合」であるために PBP クレームに該当するとされていた、ボルト・ナット事例は、形式的には、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するものの、「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が明らかであることから、最高裁判決中、上記結論部分に至る理由の説示<sup>(11)</sup>における「一般的には・・・不明であり」との記載には、該当せず、当該事例は、当該最高裁判決でいう「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。

それに伴い、「PBP の明確性要件違反の拒絶理由」を含む拒絶理由通知には、出願人の取り得る対応例として、以前からの 4 つに加え「当該請求項は、『その物

の製造方法が記載されている場合』に該当しない旨の反論」を、基本的に挙げることとした。

また、上記(3)で述べた「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの『不可能・非実際の事情』の主張・立証の参考例」、及び、(4)で述べた「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」の内容を、審査ハンドブックの該当箇所に反映させるとともに、審査ハンドブック2204における「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2事例を、審査ハンドブック2205における「不可能・非実際の事情」が存在するものと認められる場合の具体例として1事例を新たに追加した。

審査ハンドブック2204に追加した2事例は、(4)「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」を公表する際から検討していたものうち、更に詳しく検討した上で追加できると判断した事例を掲載したものである。一方、審査ハンドブック2205に追加した1事例は、平成28年3月2日に決定された不服2014-17732号審決「抗汗抗原モノクローナル抗体」事件を基としたものである。当該事件の概要は、今回の審査ハンドブック改訂の際に、審査ハンドブック附属書D「記載要件に関する審判決例」(24)-7としても掲載した。

### 3. おわりに

当該最高裁判決がなされてから平成28年3月30日の改訂審査ハンドブック公表までの検討の過程では、審査基準専門委員会WGの委員、調査研究委員会の委員はじめ多くの弁理士、産業界ユーザー、有識者から当該最高裁判決を受けた適切な審査の在り方について意見を頂いた。また、改訂審査ハンドブック公表後は、多くの賛同の意見を頂いている。

今後特許庁としては、改訂審査ハンドブックに沿って審査を行っていくことになる。出願人側において

も、特許出願や当該最高裁判決に基づく明確性の拒絶理由通知への応答の際は、改訂審査ハンドブック2203～2205(不可能・非実際の事情を主張・立証する際には、特に同2205)を是非参照していただきたい。

### 注

- (1) 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて」([http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/product\\_process\\_C151125.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C151125.htm))
- (2) 最判二小 平成27年6月15日  
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)
- (3) 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱いについて」([http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/product\\_process\\_C.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C.htm))
- (4) 「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ワーキンググループ」([http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/shinsakijyun\\_menu.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm))
- (5) 「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」([http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/product\\_process\\_C150706.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm))
- (6) 「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」([http://www.jpo.go.jp/torikumi/pdf/product\\_process\\_C150706.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf))
- (7) 審査基準IV部第4章6.(留意事項)
- (8) 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの『不可能・非実際の事情』の主張・立証の参考例」([http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/pdf/product\\_process\\_C151125/pbpc\\_san\\_kourei.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C151125/pbpc_san_kourei.pdf))
- (9) [https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/c\\_housa/zaisanken.htm](https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/c_housa/zaisanken.htm)
- (10) 「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」[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/pdf/product\\_process\\_C160127/pbpc\\_higaitou.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C160127/pbpc_higaitou.pdf)
- (11) 「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、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・・・が不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず・・・、適当ではない。」

(原稿受領 2016. 6. 17)