



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

(Handling Procedures for Patent Examinations involving Product-by-process Claims)

特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室 八木 智規

抄録

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。

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¹⁾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、又はおよそ実際の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。

1) 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）

本稿では、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、順を追って見ていきたい。なお、本稿中で述べる見解は、あくまで筆者の個人的なものであり、特許庁を代表するものではないことを申し添える。

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²⁾。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³⁾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」(以下、「当面の審査の取扱い」という。)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⁴⁾⁵⁾。

同ワーキンググループでは、委員から、例えば、「構造又は特性で規定した物のクレームと、PBPで規定した物のクレームとを併設している場合に、構造又は特性で規定できるのではないかという理由だけで、『不可能・非実際の事情』がないと判断してPBPクレームを拒絶するのではなく、PBPクレーム自体に『不可能・非実際の事情』が存在するか、本当に保護すべきか、という観点から考えて運用していたきたい」という意見が出された。この「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、又はおよそ实际的でないという事情を意味する。当該意見に対しては、特許庁としても、発明の明確性はクレームごとに判断するというのが原則であり、構造又は特性で規定した物のクレームとPBPで規定した物のクレームとが全く同じ発明を意図しているということも言えないため、適切に対応していく旨回答している。このような意見を含め、委員からは、審査の際は形式的に判断するのではなく実質的に判断すべきであること、PBPクレームの該当性や「不可能・非実際の事情」の判断に資する事例等を早急に充実させるべきであることなどについて意見が出された。

なお、最高裁判決(平成24年(受)2658号)は、発明の要旨認定について「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であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されると解するのが相当である。」と判示しており、いわゆる物同一説をとることを明確にしているが、この考え方は、特許庁の従来の審査基準と相違しないものであった。同ワーキンググループにおいても発明の要旨認定については特段の異論なく、従来の審査基準の考え方を維持することが了承された。

「当面の審査の取扱い」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。そして、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。

2) 「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)

3) 「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/shiryuu/toushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm)

4) 「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)

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の取扱い等について」
(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf)



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⁶⁾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

6) 審査基準IV部第4章6. (留意事項)

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』と判断されうるのか」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⁷⁾。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实际的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

7)「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_sankourei.pdf)



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」⁸⁾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⁹⁾。

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の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していたが、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か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¹⁰⁾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。よって、PBPクレームに関する審査の流れをフロー図にまとめると、次頁の図のようになる。

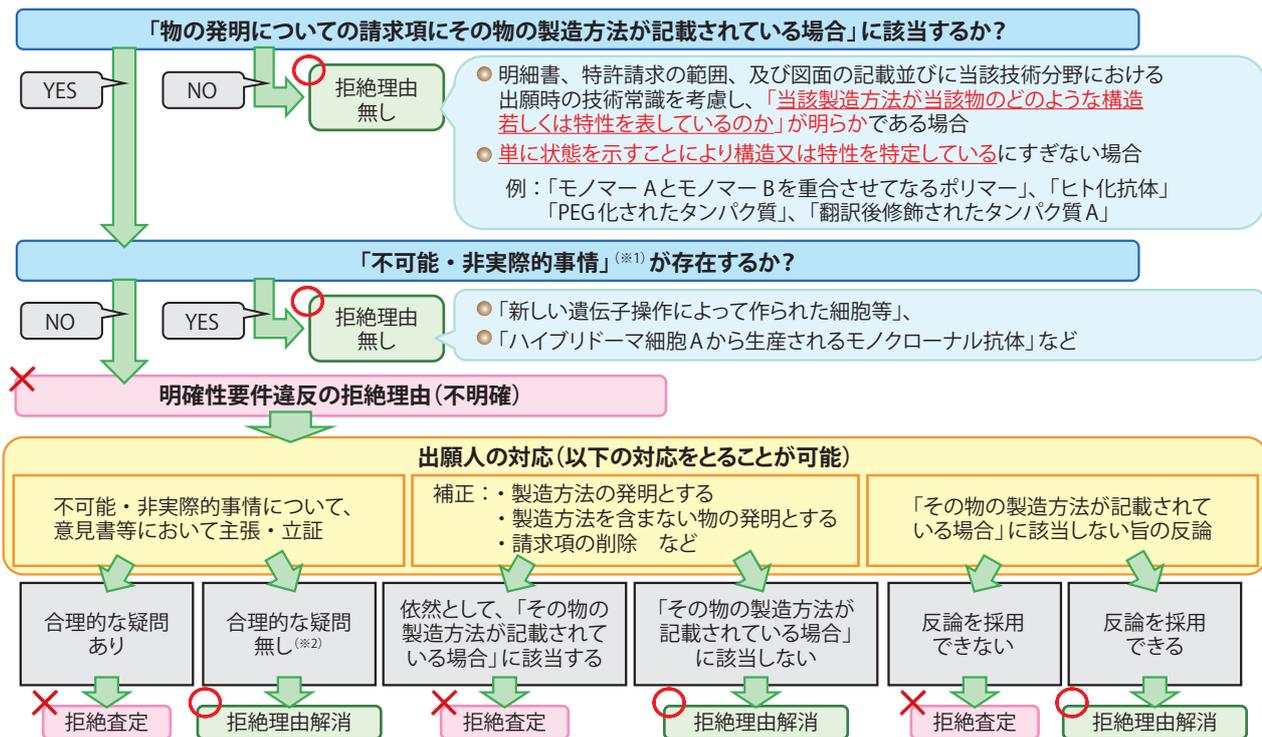
最高裁判決の射程（最高裁判決に従って明確性違反の拒絶理由を通知すべきPBPクレームとはどのようなクレームか）については、一般に公表されている論文等においても、同種の見解が示されるようになっていた。例えば、「修辞法だけの問題をあえて明確性の問題として指摘する必要性が高いとはい

8) <https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm>

9) 「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

10) 「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。」



*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現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。
詳細は、審査ハンドブック2203-2205を参照。

図 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査フロー図

えず、最高裁判決の理由づけからしてその射程であるとまではいえないのではないかと¹¹⁾、『重ね合わせ、ねじ留めしてなる A』『表面にメッキ処理してなる B』『樹脂をモールドしてなる C』のように、クレームに経時的要素が含まれている場合は、本判決の基準によればすべて PBP クレームに該当することになり、不可能・非現実的事情を欠く場合には、これらのクレームは明確性要件を欠くものとして無効と判断されることになろう。しかし、このような場合は、一見して技術内容は明確であり、そもそも PBP クレームに該当しないと評価してもよいのではなかろうか。これらを形式的に PBP クレームであると評価して、補正を強いたところで、単に言い回しを変えたにすぎないようなものが出てくることになろう¹²⁾。「類型 1-1 については、確かに、最高裁判決は、『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』と記載しているだけである。しかし、最高裁判決は、『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……不明であり』ということをも明確性要件違反の根拠の一つとしているのであるから、クレームを形式的に見ると、経時的であることから、『物の製造方法の記載』があるといえても、当該製造方法による物の構造若しくは特性等が、明細書の記載及び技術常識を加えて判断すれば、一義的に明らかである場合には、これを最高裁判決が前提としている PBP クレームと見る必要はないと思料される¹³⁾といった複数の実務家の見解は、当該審査ハンドブック改訂の方向性と合致するものであると考えられた。

また、上記 (3) で述べた「プロダクト・バイ・プ

11) 南条雅裕「PBP クレーム最高裁判決と今後の実務上の課題」ジュリスト 1485 号、2015 年 10 月

12) 平井佑希・西脇怜史「実務家からみた PBP クレーム最高裁判決」L&T70 号、2016 年 1 月

13) 設楽隆一「記載要件—実施可能要件とサポート要件との関係、併せてプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて」特許 69 巻 2 号、2016 年 2 月



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。

ここまでの検討で、PBPクレームに該当するか否かの判断基準、実際にPBPクレームに該当しない事例、「不可能・非実際の事情」の主張・立証の仕方といった、PBPクレームに関して出願人の重要関心事項を一通り改訂審査ハンドブックに掲載できたと考えられる。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き、必要に応じて審査ハンドブックの事例等の拡充に努めることになるだろう。

最後になったが、本稿の執筆にあたり、多くの方のご助言、ご協力をいただいたことに対して、深くお礼を申し上げたい。

profile

八木 智規 (やぎ ともりのり)

2010年4月 特許庁入庁(特許審査第一部事務機器)

2013年4月 審査官昇任(審査第一部事務機器)

2015年10月から現職