



# プロダクト・バイ・プロセス (PBP) クレームの取り扱い

弁理士 紙谷 康史

# 最高裁判決

## 平成27年6月5日「プラバスタチンナトリウム事件」

平成24年(受)第2658号・平成24年(受)第1204号

(1)「・・・特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。」

⇒ 物同一説の採用が明確化された

(2)「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。」

⇒ PBPクレーム該当性について明確化された

## 審査基準(第II部第2章第3節明確性要件)の改訂

### 4.3.2 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

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おいて、その請求項の記載が「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、出願時においてその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。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される。

(参考) 最二小判平成27年6月5日(平成24年(受)1204号、同2658号)  
「プラバスタチンナトリウム事件」判決

# 最高裁判決後の審査の流れ

「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  
ハンドブックの2204に基づいて判断する(ハンドブック2203(1))。



該当すると判断された場合

「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  
ハンドブック2205に基づいて判断する(ハンドブック2203(2))



該当しないと判断された場合

明確性要件を満たさないとして拒絶理由を通知

## 1. 基本的な考え方

(1) 審査官は、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出願時の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である)。

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」<sup>(注)</sup>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。

(注) 最二小判平成27年6月5日(平成24年(受)1204号、同2658号)「プラバスタチンナトリウム事件」判決

※「特に、…」の記載は平成28年3月30日に追加

(2) 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とする。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。

# 審査ハンドブック 2204

「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(1-1) 製造に関して、経時的な要素の記載が有る場合

具体例:

「次の段階:

- a) 化合物A の濃縮有機溶液を形成し、
  - b) そのアンモニウム塩として化合物A を沈殿し、
  - c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
  - d) そのアンモニウム塩をナトリウム塩に置き換え、そして
  - e) 化合物A のナトリウム塩を単離すること、
- を含んで成る方法によって製造される化合物A ナトリウム塩。」

補正例:

「次の段階:

- a) 化合物A の濃縮有機溶液を形成し、
  - b) そのアンモニウム塩として化合物A を沈殿し、
  - c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
  - d) そのアンモニウム塩をナトリウム塩に置き換え、そして
  - e) 化合物A のナトリウム塩を単離すること、
- を含んで成る化合物A ナトリウム塩の製造方法」

「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(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°C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処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°C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処理を施すゴム製品の製造方法」



# 審査ハンドブック 2204

「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(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。)

# 審査ハンドブック 2204

「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(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製されたタイヤ」

「A 層とB 層の間にC 層を配置してなる積層フィルム」

「着脱自在に構成」

「A 部材に溶接されたB部材」

「面取りされた部材」

「本体にかしめ固定された蓋」

「粗糸A と粗糸B とを用いてなる精紡混撚糸」

「ポリマーA で被覆された顔料」

「モノマーA とモノマーB を重合させてなるポリマー」

「PEG 化されたタンパク質」

「翻訳後修飾されたタンパク質A」

「ヒト化抗体」

「配列番号X で表されるアミノ酸において少なくとも1個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなるタンパク質」

## 類型(2)の続き

特に、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もの  
(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)  
「鋳物」「鋳造品」「鍛造品」  
「溶接部」「ろう付け部」「はんだ付け部」「融着接続部」  
「切削部」「切断部」「研削面」「圧入部」「圧入構造」  
「焼結体」「圧粉体」  
「延伸フィルム」「インフレーションフィルム」  
「印刷部品」「印刷コイル」「印刷コンデンサ」  
「塗布膜」「蒸着膜」「(層、膜としての)コーティング層」  
「拡散層」「エピタキシャル層」「エピタキシャル成長層」  
「フロート板ガラス」「溶融亜鉛めっき鋼板」「加硫ゴム」「エンボス加工品」  
「溶接組立体」「一体成形品」  
「単離細胞」「抽出物」「脱穀米」「蒸留酒」「メッキ層」

### (留意事項)

請求項中の文言が、上記類型(2)の具体例と異なる文言であっても、そのことをもって類型(2)にあたらぬということの意味するわけではない。例えば、上記具体例の一と類似しているものの表現の異なる文言があったときに、そうした表現上の相違のみをもって類型(2)該当性が否定されるというわけではなく、審査官は、上記「1. 基本的な考え方」を踏まえて判断を行う。

## 1. 基本的な考え方

(1) 審査官は、「不可能・非実際の事情」が存在するかどうかを、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、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(以下の類型、具体例に形式的に該当しても、その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である)。

(2) 「不可能・非実際の事情」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、非実際の事情が存在するものと判断する。

## 2. 「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

## 3. 「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方が分かりやすいとの主張のみがなされている場合

## 拒絶理由通知を受けた場合の対応策

- ア. 当該請求項の削除
- イ. 当該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. 当該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
- オ. 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

出典：平成28年3月30日 特許庁公表

「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取り扱いについて」

## 対応策「イ」について

- ・対応策「イ」で対応した例：特願2011-190062号 → 特許第5806558号

(補正前)

「……を反応させて得られる請求項1に記載の分散剤。」

(補正後)

「……を反応させて得る工程を含むことを特徴とする分散剤の製造方法。」

⇒従属項のみがPBPクレームに該当する場合に、その従属項のみを「物を生産する方法の発明」とすることができる。

- ・訂正審判事件において、PBPクレームで特定された「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリ変更を含む訂正が認められた例あり。

→訂正2016-390005

訂正の目的は、「明瞭でない記載の釈明」(126条1項但し書き第3号)

# 対応策「ウ」について

- ・対応策「ウ」で対応した例：特願2012-510841号 → 特許第5841526

補正前

【請求項14】

「請求項1に記載の組成物を水中で混合することにより調製された水性混濁液。」

補正後

【請求項14】

「請求項1に記載の組成物及び水を含む水性混濁液。」

## ・留意点

製造方法に関する記載を削除する場合には、新規事項の追加になりやすいことに留意。

→意見書にて新規事項の追加ではないことを説明する。

例) 特願2012-137759, 特願2011-134845



## 対応策「エ」について

- ・ハンドブック2205に主張・立証の参考例1～4が掲載されている。

- ・実例

  - 特願2015-44500号 → 特許第5990298号

  - 特願2013-172608号 → 特許第5816232号

  - 特願2009-163308号 → 不服2014-10862 → 特許第5970150号

  - 特願2010-510175号 → 不服2014-17732 → 特許第5924752号

  - 特願2013-509128号 → 不服2015-6828 → 特許第5883851号

- ・新規性欠如や進歩性欠如を解消するためにPBPクレームに該当する可能性がある補正をする場合には、意見書において予備的に不可能・非実際の事情が認められる旨を主張できる。

- ・不可能・非実際の事情の主張・立証に対し、審査官が具体的な疑義を示した例はないとの情報あり。

# 最高裁判決以降の実務の状況

## 判決直後

**PBPクレームに該当する(発明が不明確である)との拒絶理由が増加**

⇒平成27年7月6日公表の「PBPクレームに関する当面の審査の取り扱いについて」及び平成27年9月16日公表の審査ハンドブック2204に上述した現審査ハンドブック2204の「1. 基本的な考え方(1)」の「特に・・・」以降の記載がなかったため、「その物の製造方法が記載されている場合」に形式的に該当すれば拒絶理由が通知されていたと思われる。

## 平成28年4月以降

**PBPクレームに該当する旨の拒絶理由は減少(最高裁判決前に戻った)**

⇒平成28年3月30日付けで審査ハンドブック2204に「特に・・・」以降の記載が追加されたこと、類型(2)の具体例が追加されたこと、が大きな要因と思われる。

# 最高裁判決以降のPBPクレームに関する裁判例

平成28年11月8日判決(知財高裁) 平成28年(行ケ)第10025号

- ・拒絶審決の審決取消訴訟
- ・経時的な要素が記載されている下記請求項に対し、「手順を示すことにより物の構造、特性を明らかにしたものと理解できる」と判断された。

## 請求項

「透光性あるシート・フィルムを、  
80～100cm長さの稲育苗箱の巻取り開始縁以外の3方の縁からはみ出させて、  
稲育苗箱底面に根切りシートとして敷き、  
その上に籾殻マット等の軽い稲育苗培土代替資材をはめ込み、  
この表面に綿不織布等を敷いて種籾の芒、棘毛を絡ませて固定し、  
根上がりを防止して、覆土も極少なくして育苗した、  
軽量稲育苗マットを、根切りシートと一緒に巻いて、  
細い円筒とした、  
内部導光ロール苗」

## まとめ

PBPクレームに該当するか否か(明確性要件)の審査における判断は、最高裁判例直後に比べて緩和されている感あり。

裁判において、平成28年(行ケ)第10025号のように明らかに製造の手順で発明を特定しているクレームについて「手順を示すことにより物の構造、特性を明らかにしたものと理解できる」と判断した例もある。

しかし、審査段階でPBPクレームに該当すると判断された場合には、中間対応の手間や費用がかかる。

また、権利行使の際に権利範囲の解釈について争いになるおそれあり。

したがって、クレーム作成段階では、PBPクレームか否かの疑義が生じ得る表現は極力避けるべきである。