



プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈（その４）

特許庁取扱い基準を味わいながら読んでみる（後編）

■特許庁取扱い基準を味わいながら読んでみる■

本事件の最高裁判決の多数意見によるPbyPクレームの明確性判断の基準は、

これからの出願の審査だけでなく、

既に権利化されている特許の無効審判にも適用されるべきとされていることから、

特許庁は即座に反応し、早くも7月6日に当面のPbyPクレームの取扱い（以下、特許庁取扱い基準）について公表しました。全文は、[こちら](#)をご覧ください。

この特許庁取扱い基準について、前篇に引き続き、最高裁判決と照らし合わせながら味わってみましょう。

A. 特許庁取扱い基準タイトルについて]

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

前篇で、このタイトル中の「当面の」が、特許庁取扱い基準が暫定的であることを意味しているのだろうことを述べました。

B. PbyPクレームの当面の審査の取扱いについて

(1) 発明の認定について

請求項に係る発明の認定に関する考え方は、変更せずに維持します。

前篇で、PbyPクレームを、特許庁は一環して物同一説に基づいて要旨認定していたので、今回の最高裁判決と齟齬はなく、当然の宣言でした。

(2) 明確性要件の判断について

特許・実用新案審査基準第I部第1章2.2.2.4(2)①(i)の記載にかかわらず、今後、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おいて、当該請求項の記載が「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（以下、「不可能・非実際的事情」という。）が存在するときに限られます。

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します。

前篇で、特許庁は、PbyPクレームの明確性の判断について、
最高裁の多数意見（原則、不明確）に肅々と従っていることを述べまし
た。

（３）当面の審査における判断手法について

特許庁は、PbyPクレームの明確性の判断手法①及び②についてやや具体的
に示していますので、一つづつ味わっていきましょう。

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、別紙１に基づいて判断します。

審査官は、出願クレームをみて、それがPbyPクレームであるのか否かを判
断しなければなりません。その判断基準を別紙１にまとめています。

別紙１には、審査官がPbyPクレームである又はないと判断する類型及び具
体例と、そう判断された場合に認められる補正例が記載されています。

ここで注意しなければならないのは、特許庁は、上記の補正例のように補
正せよ、と言っているのではなく、補正しないで不可能又は非实际的である
ことを立証してもよいと、言っている点です。従って、補正例は補正する場
合の参考にすぎません。

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：

「支持体に塗布し、液晶相に配向する温度で光照射してなる偏光子」

「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。」

補正例：

「支持体に塗布し、液晶相に配向する温度で光照射してなる偏光子の製造方法」

「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトが前記凹部と前記凸部とが係合した状態で挿通されており、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。」(経時的な要素の記載がなくなり、「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」に該当。)

製法要件が「…し、…してなる」と製造の順序（経時的な要素）で規定されている場合で、審査官は、これらに対しては、不明確であるとして拒絶理由通知をします。

< 1つ目の具体例とその補正例 >

「製造方法」への補正を認めるだけでなく、「製造方法」に補正すれば拒絶理由は解消すると言っています。

出願人が製造方法に補正することを望まない場合は、出願人は、

「偏光子」を構造要件で規定しなおすか、

「偏光子」を構造要件で規定することが不可能又は非実際的であることを立証しなければ、1つ目の具体例は不明確であることを理由に拒絶査定されることとなります。

構造要件で規定するために必要なサポート記載が明細書になれば、構造要件で規定しなおすことはできません。

しかし、「…し、…してなる」ことで出来上がった「偏光子」の構造分析が不可能又は非実際的であること主張することが可能で、その主張について審査官が合理的な疑問をもたなければ、審査官はこのクレームは明確であると認定することとなります。

この具体例のように、光照射して得られる物質は、構造分析が困難であることも少なくないので、不可能又は非実際的であることを主張する余地はあると思います。

但し、構造分析が不可能であることの主張は、（特に米国で）包袋禁反言の根拠となるおそれもありますので、構造分析が非実際的であることを主張することを検討した方がよいかもしれません。

<2つ目の具体例とその補正例>

こちらは、「係合するように挿入し」という動作的表現を「係合した状態で挿通されており」という状态的表現に補正すれば、拒絶理由は解消すると言っています。

しかし、「係合するように挿入」すれば「係合した状態」になることは当業者には明白であり、「挿入し」は能動態、「挿通されて」は受動態であることが異なるだけで、どちらも製造プロセスを規定していることに変わりはないようにも思えます。

2つ目の具体例は確かにPbyPクレームと思いますが、補正後のクレームもPbyPクレームのままで、両者は、動作的か状态的かの違いであるといわれても、動作的表現から状態がイメージできる当業者には却って理解し難いように思います。

発明の本質（新規性・進歩性）にはほとんど全く関係がなく、当業者にとっては補正前後で明確性に変化はないに等しいような2つ目の具体例など、単に表現を微妙に変えるだけのことに、審査官が拒絶理由通知を出し、出願人が補正で応えることを強いることに何の意味があるのかと思います（特許庁を責めているのではなく、最高裁の多数意見に対する疑問です）。

特に、2つ目の具体例が外国からの出願で、日本語に翻訳されたものである場合、国内代理人は外国人たる出願人にどう説明したらよいのか頭を抱えそうです。

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℃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℃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」

このような場合は、いずれも製造方法にすればいいですよ、と言っています。

出願人にいわせれば、そのようなことは百も承知の上でPbyPクレームにしているのだから余計なお世話だ（これが特許法36条5項の意義ですよ）、となるような類型です。

これらの具体例は、構造要件で規定することが難しい場合が多いように思いますので、補正はせずに、構造分析が不可能又は非実際的であることを主張する方がよいのかもしれませんが。

但し、構造分析が不可能であることの主張は、（特に米国で）包袋禁反言の根拠となるおそれもありますので、構造分析が非実際的であることを主張することを検討した方がよいかもしれません。

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。）

製法要件が発明の本質である場合のPbyPクレームは、製法要件を精密に規定することが重要な場合があるので、

まず製造方法のクレームを立てて、従属クレームで製造条件を精密に規定していき、その製造方法クレーム群を引用して製法要件としてPbyPクレームを構成する仕方は、非常に合理的です。

そのような場合、製造方法クレームを引用せずに、PbyPクレームだけで製法要件を段階的に特定する構成にすると、クレーム数が倍増（製造方法クレーム数＋製造方法クレーム数と同数のPbyPクレーム）しますので、上記の

ような類型の説明をされるのは決して気分のよいものではありません（補正できないので、削除するしかないと言われているようなものです）。

但し、その製法要件が発明の本質である場合のPbyPクレームは、構造要件で規定することが難しい場合が多いように思いますので、補正はせずに（というか、そもそも補正できないと言われているので、削除はせずに）、構造分析が不可能又は非実際的であることを主張する方がよいのかもしれない。

但し、構造分析が不可能であることの主張は、（特に米国で）包袋禁反言の根拠となるおそれもありますので、構造分析が非実際的であることを主張することを検討した方がよいかもしれません。

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成されたタイヤ」

「A層とB層の間にC層を配置してなる積層フィルム」

「単離細胞」「抽出物」「脱穀米」「蒸留酒」「メッキ層」「着脱自在に構成」

なんとも微妙ですね。しかし、特許庁もここは開き直って思い切って例示してくれているように思いますので「これらはPbyPクレームではない」との認定をそのまま受け取って、出願人の方で大騒ぎしない方が、現状ではよいのかもしれない。

特許庁は、以上のような、審査官が必ずPbyPクレームである又はないと判断する類型及び具体例を挙げた上で、以下のように一般的な判断基準を説明し、以上の類型及び具体例の場合も、各分野の技術水準で判断結果は変わるかもしれない、との留保をつけています。

また、「不可能・非実際の事情」の主張・立証責任は出願人にあること、その主張・立証の機会を必ず与えることも、確認的に記載しています。

・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、明細書、特許請求の範囲、図面の記載に加え、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
(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)。

・ 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。また、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。

次に、審査官が、出願クレームがPbyPクレームであると判断したら、

別紙2に基づいて「不可能・非実際の事情が存在する場合」に該当するか
否かを判断すると言っています。

② 上記①において「その物の製造方法が記載されている場合」に該当す
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、別紙2に基づいて判断します。

明細書、意見書等において当該事情が存在するとの主張・立証がされて
いれば、それを考慮して判断します。

別紙2では、まず、基本的な考え方が示されています。

・ 「不可能・非実際の事情」が存在するかどうかは、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、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、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）。

・「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。

基本的な考え方で重要なのは、「不可能・非実際の事情」が存在するかどうかについて、例えば、最先端の分析技術をもってしても分析が不可能又は非实际的であることまでを、必ずしも主張する必要がなく、発明の属する技術分野における技術常識の範囲内で、分析が不可能又は非实际的であることを主張すればよいと言っている点です。

しかし、そう言われても、現時点では、特許庁も、発明の属する技術分野における技術常識の範囲内で、分析が不可能又は非实际的であることをどの程度主張すればよいかは説明できないということだろうと思います。

別紙2では、次に、「不可能・非実際の事情」に該当する類型・具体例を挙げていますが、これらも、ほとんど具体例とはいえないに等しい内容です。

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

以上は、類型というよりも、「不可能・非実際の事情」をもう一度、文章に書き下しただけに過ぎないように思えます。

別紙2は、さらに具体例を挙げていますが、これは最高裁の多数意見の補足意見で触れられたものを転載したにすぎません。

具体例：・新しい遺伝子操作によって作られた細胞等（平成24年(受)第1204号、同2658号）

別紙2では、次に、「不可能・非実際の事情」に該当しない類型・具体例を挙げていますが、あえてほとんど挙げる意味のない文章を挙げなければならないほど、特許庁でも説明のしようがないということのように思います。

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ほうが分かりやすいとの主張のみがなされている場合

C. 終わりに

PbyPクレームの認定及び解釈については、長年、物同一説と製法限定説の間で対立があり、それぞれを支持する論客が十分に議論を戦わせてきましたが、

PbyPクレームの明確性をどのように判断すべきかについては、誰も議論したことがなく、審査実務でも、PbyPクレームは原則明確とみなして要旨認定する特許庁の取扱いが、裁判で争いになったことはなかったと思われま

す。従って、今回の最高裁判決の多数意見は、審査する側（審査官）、される側（出願人）に何の争いもなかったところに、わざわざ争いの種を撒いて、例えば、「不可能・非実際の事情」か否かなど、発明の本質とは全く関係のないことを争点とする審決取消訴訟などが生じえる審査環境をつくってしまったのではないかと思われ、技術知らずの裁判官による不毛な判決であったと言われても仕方ないように思います。

体力のある大企業が、「PbyPクレームが原則不明確である」との多数意見の判断こそが不明確であるという点を審決取消訴訟で争い、最高裁まで持ち込んで、この多数意見を覆す展開があってもよいように思います。

(以上)